Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

13. september 2013 *

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket CASTEL — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — formaliteten — absolut registreringshindring ikke påberåbt for appelkammeret — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-320/10,

Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, Castell (Tyskland), ved advokaterne R. Kunze, G. Würtenberger og T. Wittmann,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved P. Geroulakos og G. Schneider, 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:

Castel Frères SAS, Blanquefort (Frankrig), ved advokaterne A. von Mühlendahl og H. Hartwig,

angående et søgsmål indgivet til prøvelse af afgørelse truffet den 4. maj 2010 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 962/2009-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell og Castel Frères SAS,

har

RETTEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Kanninen, og dommerne I. Labucka og S. Soldevila Fragoso (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig S. Spyropoulos,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. august 2010,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. november 2010,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. november 2010,

under henvisning til ændringen af sammensætningen af Rettens afdelinger,

efter retsmødet den 8. november 2012,

afsagt følgende

Dom [1]

[udelades]

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Intervenienten har under retsmødet oplyst, at selskabet frafalder bilag I. 9 og I. 10 til svarskriftet, hvilke bilag for første gang blev forelagt for Retten.

Retlige bemærkninger

[udelades]

Om formaliteten vedrørende anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra d), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009

[udelades]

24 Det fremgår af undersøgelsen af den administrative sagsakt, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 207/2009 ikke er blevet gjort gældende for appelkammeret, og at det derfor for første gang er blevet fremsat for Retten.

1 — Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.

25 Under alle omstændigheder bør denne absolutte registreringshindring, i modsætning til det af sagsøgeren anførte, ikke prøves ex officio af appelkammeret i en ugyldighedssag.

26 I overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal undersøgerne ved Harmoniseringskontoret og – i forbindelse med klage – appelkamrene ved Harmoniseringskontoret i forbindelse med prøvelsen af de absolutte registreringshindringer foretage en ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at afgøre, om det varemærke, der er søgt registreret, er omfattet af en af registreringshindringerne i samme forordnings artikel 7. Det følger heraf, at de kompetente instanser ved Harmoniseringskontoret kan være foranlediget til at støtte deres afgørelser på faktiske forhold, som ikke er blevet påberåbt af ansøgeren. Harmoniseringskontoret skal ex officio prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne foranledige dette til at bringe en absolut registreringshindring i anvendelse (Domstolens dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 50, samt Rettens dom af 15.3.2006, sag T-129/04, Develey mod KHIM (formen af en plastikflaske), Sml. II, s. 811, præmis 16, og af 12.4.2011, forenede sager T-310/09 og T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management mod KHIM (BEHAVIOURAL INDEXING og BEHAVIOURAL INDEX), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29).

27 Ikke desto mindre er Harmoniseringskontoret i forbindelse med en ugyldighedssag ikke forpligtet til på ny at foretage den af undersøgeren udførte ex officio prøvelse af de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne foranledige Harmoniseringskontoret til at bringe de absolutte registreringshindringer i anvendelse. Det fremgår af bestemmelserne i artikel 52 og 55 i forordning nr. 207/2009, at EF-varemærket anses for gyldigt, indtil Harmoniseringskontoret efter en ugyldighedssag erklærer det ugyldigt. Der er således en formodning for varemærkets gyldighed, hvilket er en logisk konsekvens af den kontrol, som Harmoniseringskontoret har foretaget i forbindelse med prøvelsen af en registreringsansøgning.

28 Denne formodning om gyldighed begrænser Harmoniseringskontorets forpligtelse til i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 at foretage en ex officio prøvelse af de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne foranledige Harmoniseringskontoret til at anvende de absolutte registreringshindringer i forbindelse med den prøvelse af en ansøgning om et EF-varemærke, der i forbindelse med proceduren for registrering af dette varemærke foretages af Harmoniseringskontorets undersøgere og – i forbindelse med klage – af appelkamrene. Når der inden for rammerne af en ugyldighedssag foreligger en formodning for, at det registrerede EF-varemærke er gyldigt, påhviler det den person, der har indgivet ugyldighedsbegæringen, for Harmoniseringskontoret at påberåbe sig de konkrete forhold, der rejser tvivl om dets gyldighed.

29 Det fremgår af det ovenstående, at appelkammeret inden for rammerne af ugyldighedssagen ikke var forpligtet til at foretage en ex officio prøvelse af de relevante faktiske omstændigheder, der havde kunnet foranledige Harmoniseringskontoret til at bringe den absolutte registreringshindring, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 207/2009, i anvendelse.

30 Nærværende anbringende skal derfor afvises.

[udelades]

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):

1) Afgørelse truffet den 4. maj 2010 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 962/2009-2) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3) Castel Frères SAS bærer sine egne omkostninger.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. september 2013.

Underskrifter