Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 13 september 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket CASTEL — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Upptagande till sakprövning — Absolut registreringshinder som inte åberopats inför överklagandenämnden — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76.1 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-320/10,

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, Castell (Tyskland), företrätt av advokaterna R. Kunze, G. Würtenberger och T. Wittmann,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Geroulakos och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Castel Frères SAS, Blanquefort (Frankrike), företrätt av advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig,

angående en talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd meddelade den 4 maj 2010 (ärende R 962/2009-2), om ett ogiltighetsförfarande mellan Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell och Castel Frères SAS,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Kanninen samt domarna I. Labucka och S. Soldevila Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handläggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2010,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 15 november 2010,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 10 november 2010,

med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,

efter förhandlingen den 8 november 2012,

följande

Dom [1]

[utelämnas]

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Vid förhandlingen uppgav Castel Frères SAS att företaget avstår från att göra gällande bilagorna I. 9 och I. 10 i sin svarsinlaga, vilka har företetts för första gången vid tribunalen.

Rättslig bedömning

[utelämnas]

Huruvida grunden avseende åsidosättande av artiklarna 7.1 d och 52.1 a i förordning nr 207/2009 kan tas upp till sakprövning

[utelämnas]

24 Det framgår av den administrativa akten att grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 d i förordning nr 207/2009 inte anfördes vid överklagandenämnden och att den således har framställts för första gången vid tribunalen.

25 I motsats till vad sökanden har gjort gällande ankom det under alla omständigheter inte på överklagandenämnden att på eget initiativ pröva detta absoluta registreringshinder i ett ogiltighetsförfarande.

1 — Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

26 Vid prövningen av om det föreligger några absoluta registreringshinder ska granskarna vid harmoniseringsbyrån och, efter överklagande, harmoniseringsbyråns överklagandenämnder, i överensstämmelse med artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena för att fastställa huruvida det sökta varumärket omfattas av något av de registreringshinder som stadgas i artikel 7 i samma förordning. Härav följer att harmoniseringsbyråns behöriga enheter kan komma att grunda sina avgöranden på sakförhållanden som inte åberopats av sökanden. Harmoniseringsbyrån ska på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållanden som skulle kunna föranleda den att tillämpa ett absolut registreringshinder (domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 50, samt förstainstansrättens dom av den 15 mars 2006 i mål T-129/04, Develey mot harmoniseringsbyrån (Formen på en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkt 16, och av den 12 april 2011 i de förenade målen T-310/09 och T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management mot harmoniseringsbyrån (BEHAVIOURAL INDEXING och BEHAVIOURAL INDEX), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 29).

27 I ett ogiltighetsförfarande kan harmoniseringsbyrån dock inte vara skyldig att, i likhet med granskaren, på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållanden som kan föranleda den att tillämpa de absoluta registreringshindren. Det framgår av artiklarna 52 och 55 i förordning nr 207/2009 att gemenskapsvarumärket anses giltigt till dess att det förklaras ogiltigt av harmoniseringsbyrån efter ett ogiltighetsförfarande. För varumärket gäller således en giltighetspresumtion, som är en logisk följd av den kontroll som harmoniseringsbyrån gör inom ramen för prövningen av en registreringsansökan.

28 Denna giltighetspresumtion medför att harmoniseringsbyråns skyldighet enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 att på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållanden som skulle kunna föranleda den att tillämpa de absoluta registreringshindren enbart gäller vid harmoniseringsbyråns granskares prövning av en registreringsansökan och, efter överklagande, vid överklagandenämndernas prövning i förfarandet om registrering av varumärket. I ett ogiltighetsförfarande är det emellertid, mot bakgrund av att gemenskapsvarumärket efter registrering presumeras vara giltigt, den person som har ansökt om ogiltighetsförklaring som vid harmoniseringsbyrån ska redogöra för de konkreta omständigheter som påstås påverka varumärkets giltighet.

29 Det framgår av det ovan anförda att överklagandenämnden inte var skyldig att i ogiltighetsförfarandet på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållanden som kunde ha föranlett den att tillämpa det absoluta registreringshinder som stadgas i artikel 7.1 d i förordning nr 207/2009.

30 Grunden ska således avvisas.

[utelämnas]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

1) Det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 4 maj 2010 (ärende R 962/2009-2) förklaras ogiltigt.

2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell haft.

3) Castel Frères SAS ska bära sina rättegångskostnader.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 september 2013.

Underskrifter