

RETTENS DOM (Syvende Udvidede Afdeling)

24. oktober 2018 (*)

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke, der gengiver en »L«-formet rille – absolut registreringshindring – tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning 2017/1001] – forordning (EU) 2015/2424 – tidsmæssig anvendelse af retsregler – varens udformning – tegnets art – hensyntagen til elementer, der er nyttige for identificeringen af tegnets væsentligste kendetegn – den almene interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94«

I sag T-447/16,

Pirelli Tyre SpA, Milano (Italien), ved advokaterne T.M. Müller og F. Togo,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Ivanauskas, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

The Yokohama Rubber Co. Ltd, Tokyo (Japan), ved advokaterne F. Boscariol de Roberto, D. Martucci og I. Gatto,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. april 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2583/2014-5) vedrørende en ugyldighedssag mellem Yokohama Rubber og Pirelli Tyre,

har

RETTE (Syvende Udvidede Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, V. Tomljenović, og dommerne M. Kancheva, E. Bieliūnas (refererende dommer), A. Marcoulli og A. Kornezov,

justitssekretær: fuldmægtig J. Weychert,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. august 2016,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. oktober 2016,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. november 2016,

og efter retsmødet den 17. november 2017,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

1 Den 23. juli 2001 indgav sagsøgeren, Pirelli Tyre SpA, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til 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 EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer, nu selv erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

2 Det EU-varemærke, der blev søgt registreret, er følgende figurtegn:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 12 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 til følgende beskrivelse: »massive dæk til hjul til befordringsmidler, dæk, fulde, halvpneumatiske og pneumatiske ringe, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art, hjul til befordringsmidler af enhver art, luftringe, fælge, dele, tilbehør og reservedele til hjul til befordringsmidler af enhver art«.

4 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 36/2002 af 6. maj 2002, og figurtegnet, der er nævnt i præmis 2 ovenfor, blev registreret som varemærke den 18. oktober 2002 under nr. 2319176.

5 Den 27. september 2012 indgav intervenienten, The Yokohama Rubber Co. Ltd, en begæring til EUIPO om, at det anfægtede varemærke skulle erklæres ugyldigt for varerne »massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«. Denne begæring var baseret på artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii).

6 Ved afgørelse af 28. august 2014 erklærede annullationsafdelingen ved EUIPO det anfægtede varemærke ugyldigt for de i præmis 5 ovenfor nævnte varer og for »fælge og massive ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«, med den begrundelse, at det omtvistede tegn udelukkende bestod af udformningen af de omhandlede varer, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

7 Sagsøgeren indgav en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning nr. 2017/1001) over annullationsafdelingens afgørelse.

8 Ved afgørelse af 28. april 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Femte Appellkammer ved EUIPO delvist medhold i klagen. I punkt 1 i den anfægtede afgørelses konklusion annullerede appellkammeret annullationsafdelingens afgørelse, for så vidt som annullationsafdelingen havde erklæret det anfægtede varemærke ugyldigt for »fælge og massive ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«. Appellkammeret konstaterede, at disse varer ikke var omfattet af begæringen om ugyldighed, og at den af annullationsafdelingen erklærede ugyldighed således gik videre end denne begæringens rækkevidde. I punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion opretholdt appellkammeret annullationsafdelingens afgørelse i øvrigt, og erklærede det anfægtede varemærke ugyldigt for

»massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«. I denne henseende fandt appelkammeret for det første, at det, henset til de fremlagte beviser og de omhandlede varer, var »åbenbart, at tegnet geng[av] et dæks slidbane, og derfor den (måske) mest afgørende del af de omtvistede varer, [...] i det mindste på det tekniske plan«. For det andet bemærkede appelkammeret, at hovedegenskaben ved det omhandlede varemærke var en »L«-formet rille, der besad de følgende væsentlige egenskaber: en vinkel på ca. 90°, et bøjet segment og to særskilte dele, der går fra spids til tyk. For det tredje fastslog appelkammeret i det væsentlige, at det fremgik af de af intervenienten fremlagte beviser, at det omtvistede tegn spillede en afgørende rolle i forbindelse med, at dækkene fungerer korrekt med henblik på at lette en effektiv fremdrift og bremsning og forbedre komforten. I punkt 3 i den anfægtede afgørelses konklusion pålagde appelkammeret sagsøgeren at tilbagebetale 1 700 EUR til intervenienten med den begrundelse, at sagsøgeren havde tabt sagen ved EUIPO.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den:
 - opretholder annullationsafdelingens afgørelse af 28. august 2014 og erklærer det anfægtede varemærke ugyldigt for de følgende varer: »massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«
 - tilpligter sagsøgeren at tilbagebetale 1 700 EUR til intervenienten.
- EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

10 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- EUIPO frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 11 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender. Med sit første anbringende har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have baseret sin afgørelse på en version af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), der ikke fandt anvendelse ratione temporis. Med sit andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at der er sket processuelle uregelmæssigheder og en tilsidesættelse af begrundelsespligten. Med sit tredje anbringende har sagsøgeren påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.
- 12 EUIPO og intervenienten har i deres svarskrifter gjort gældende, at de af sagsøgeren påberåbte anbringender er ugrundede. De har endvidere anført, at de beviser, der er indeholdt i bilag 5 til stævningen, og som består af vinkelmålinger af de forskellige dækriller, skal afvises, fordi de er blevet fremlagt for første gang for Retten.
- 13 Det er hensigtsmæssigt at foretage en successiv undersøgelse af det første og det tredje anbringende, som sagsøgeren har fremsat.

Det første anbringende vedrørende den omstændighed, at den anfægtede afgørelse er baseret på en version af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), der ikke finder anvendelse ratione temporis

- 14 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse har anvendt artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94

og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).

- 15 Det fremgår af ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, at tegn, »som udelukkende består af formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«, er udelukket fra registrering.
- 16 Det forhold, at der foreligger en absolut ugyldighedsgrund, burde ifølge sagsøgeren i den foreliggende sag vurderes på grundlag af den bestemmelse, der var gældende på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, dvs. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i den affattelse, der følger af forordning nr. 40/94, som alene udelukkede registrering af tegn, som udelukkende består »af en udformning af varen«, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
- 17 I denne henseende skal det først undersøges, hvilken bestemmelse der fandt anvendelse ratione temporis for EUIPO, og dernæst skal det afgøres, om appelkammeret i den anfægtede afgørelse rent faktisk anvendte den bestemmelse, der fandt anvendelse ratione temporis.

Bestemmelsen, der finder anvendelse ratione temporis

- 18 I henhold til fast retspraksis antages processuelle regler almindeligvis at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis), i modsætning til materielle regler, der almindeligvis fortolkes således, at de kun omfatter forhold, som ligger forud for ikrafttrædelsen, såfremt det af ordlyden, bestemmelsernes formål eller opbygning klart fremgår, at dette har været meningen (dom af 12.11.1981, Meridionale Industria Salumi m.fl., 212/80-217/80, EU:C:1981:270, præmis 9, og af 11.12.2008, Kommissionen mod Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, præmis 44).
- 19 For det første har EUIPO ikke bestridt, at det var artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i den affattelse, der følger af forordning nr. 40/94, der fandt anvendelse på den foreliggende sag.
- 20 For det andet skal det fremhæves, at forordning 2015/2424 rent faktisk ændrede ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 2017/1001], som vedrører en materiel regel, nærmere bestemt en af de absolutte grunde til, at et tegn kan udelukkes fra registrering eller, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], en af de absolutte ugyldighedsgrunde, ifølge hvilken et varemærke kan erklæres ugyldigt. Forordning 2015/2424 trådte i kraft den 23. marts 2016, og det fremgår ikke af forordningens ordlyd, målsætninger og opbygning, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, i den affattelse, der følger af forordning 2015/2424, vil kunne finde anvendelse på situationer, som ligger forud for dens ikrafttræden.
- 21 Heraf følger, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, i den affattelse, der følger af forordning 2015/2424, tydeligvis ikke er anvendelig i den foreliggende sag, idet det anfægtede varemærke blev registreret den 18. oktober 2002, efter at en ansøgning om registrering var blevet indgivet den 23. juli 2001.
- 22 På baggrund af det ovenstående var appelkammeret i den foreliggende sag forpligtet til at vurdere, om det anfægtede varemærke skulle erklæres ugyldigt på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

Den bestemmelse, som blev anvendt i den anfægtede afgørelse

- 23 I punkt 14 i den anfægtede afgørelse har appelkammeret henvist til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424.
- 24 Det skal i denne forbindelse bemærkes, hvilket EUIPO har erkendt, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse har fejlciteret ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424.

- 25 Det skal imidlertid bemærkes, at i de tilfælde, hvor appelkammeret detaljeret har anført, hvorledes bestemmelsen skulle fortolkes i den anfægtede afgørelse, har nævnte appelkammer gentagne gange henvist til den retspraksis, der er afsagt i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, som alene henviser til »en udformning af varen«. Det følger endvidere af læsningen af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret afgav sin vurdering af de faktiske omstændigheder i lyset af de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, således som de er fortolket i den relevante retspraksis.
- 26 Selv om appelkammeret fejlagtigt citerede ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning nr. 2015/2424, har appelkammeret under disse omstændigheder ikke anvendt den ændring, der blev foretaget ved forordning 2015/2424, i den anfægtede afgørelse.
- 27 Følgelig skal det fastslås, at den anfægtede afgørelse er baseret på den bestemmelse, der fandt tidsmæssig anvendelse, nemlig artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, der foreskriver, at »tegn, som udelukkende består af [...] en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat«, udelukkes fra registrering.
- 28 Det første anbringende skal derfor forkastes.

Det tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94

- 29 Med sit tredje anbringendes første led har sagsøgeren gjort gældende, at det omtvistede tegn ikke består af en udformning af de omhandlede varer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. I denne henseende har sagsøgeren anført, at appelkammeret begik en fejl, idet det fandt, at det omtvistede tegn var en integreret del af et dæks slidbane og derfor af de varer, som det anfægtede varemærke omfatter, dvs. »massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«.
- 30 EUIPO har for det første gjort gældende, at appelkammerets konklusion, hvorefter det omtvistede tegn gengiver et dæks slidbane, som – i det mindste på det tekniske plan – udgør den (måske) mest afgørende del af de anfægtede varer, var baseret dels på den grafiske gengivelse, som det omtvistede tegn består af med hensyn til de ansøgte varer, dels på det bevismateriale, som parterne har fremlagt. For at et tegn er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, er det for det andet tilstrækkeligt, at det består af en del af en vare, som indgår i specifikationen. Med andre ord kan den blotte omstændighed, at den omhandlede udformning kan anvendes på en mere sammensat vare eller kan indarbejdes heri, ikke udelukke anvendelsen af denne registreringshindring. For det tredje har EUIPO anført, at en dækrille ikke er en vare, da den ikke udgør en komponent, der kan adskilles fra et dæk. Derfor blev det anfægtede varemærke registreret for dæk, som er varer, der indeholder den pågældende »L«-formede rille, og på hvilke denne rille har en teknisk funktion. For det fjerde er kundekredsens formodede opfattelse af tegnet ikke et afgørende element i forbindelse med anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Denne hindring er baseret på et objektivi kriterium, som indebærer, at EUIPO – ud over den grafiske gengivelse af et tegn – kan tage hensyn til alle de elementer, der er nyttige for den passende identificering af et tegn i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. For det femte er formålet med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 at forhindre tildelingen af et monopol på en vares funktionelle kendetegn. Hvis sagsøgeren fik tildelt rettigheder, der er knyttede til varemærket for det omtvistede tegn (fordi det udelukkende gengiver en del af et dæk), ville sagsøgeren følgelig kunne hindre andre virksomheder i at markedsføre dæk, der indeholder de samme tegn eller tegn, der ligner, dvs. riller.
- 31 Intervenienten har for det første gjort gældende, at visse dokumenter i sagsakterne viser, at sagsøgeren allerede gennem sin repræsentant har beskrevet og derfor anerkendt, at det anfægtede varemærke var et »slidbanemønster«. For det andet skal et varemærke undersøges i lyset af omstændighederne i den foreliggende sag, og der er ingen bestemmelser, der er til hinder for, at EUIPO foretager en »omvendt konstruktion«, dvs. undersøger, hvad varemærket reelt repræsenterer, og for hvilken bestanddel varemærkeindehaveren ønsker at sikre sine eksklusive rettigheder. For det tredje ville det være korrekt

at hævde, at det anfægtede varemærke består af udformningen af varer eller den mest afgørende del af de pågældende varer på baggrund af bl.a. de dokumenter i sagsakterne og de varer, som sagsøgeren rent faktisk markedsfører. For det fjerde er sagsøgerens eksempler på brug af det omtvistede tegn, i brochurer og kataloger, som en angivelse af oprindelse uden teknisk funktion med henblik på at udpege nogle af sine dækdesign, ikke relevante.

Indledende bemærkninger

- 32 For det første skal det bemærkes, at i den foreliggende sag var begæringen om delvis ugyldighed, der blev indgivet for EUIPO af intervenienten, baseret på artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b). Hvad angår begæringen om ugyldighed baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og således baseret på det anfægtede varemærkes manglende særpræg, har sagsøgeren for EUIPO gjort gældende, at nævnte varemærke havde fornødent særpræg, i det mindste ved den brug, der var gjort deraf, i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.
- 33 Først annullationsafdelingen og derefter appelkammeret erklærede det anfægtede varemærke ugyldigt på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, og har ikke efterprøvet, om der eventuelt forelå en ugyldighedsgrund vedrørende varemærkets manglende fornødne særpræg.
- 34 De varemærker, der kan udelukkes fra registrering i henhold til registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b)-d), i forordning nr. 40/94, kan således opnå fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3. Et tegn, der er udelukket fra registrering på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94, kan derimod aldrig få fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3. Nævnte artikel 7, stk. 1, litra e), omhandler dermed visse tegn, der efter deres art ikke kan udgøre varemærker, og den er en umiddelbar hindring for, at et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres (jf. analogt, dom af 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 75 og 76).
- 35 Undersøgelsen af et tegn på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fritager derfor, såfremt den fører til, at et af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, fra undersøgelsen af samme tegn på baggrund af samme forordnings artikel 7, stk. 3, idet umuligheden af registrering af tegnet i et sådant tilfælde er klar. Denne fritagelse forklarer interessen i at foretage en forudgående undersøgelse af tegnet på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 i det tilfælde, at en anvendelse af flere af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i den pågældende stk. 1, er mulig, uden at en sådan fritagelse af denne grund kan fortolkes således, at den indebærer en pligt til en forudgående undersøgelse af samme tegn på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 (dom af 6.10.2011, Bang & Olufsen mod KHIM (Gengivelse af en højttaler), T-508/08, EU:T:2011:575, præmis 44).
- 36 Det skal for det andet bemærkes, at den interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94, er, at det skal undgås, at varemærkeretten fører til, at en virksomhed får et monopol på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn (jf. analogt dom af 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 78).
- 37 De regler, der er fastsat af lovgiver, afspejler i den forbindelse afvejningen af to betragtninger, som hver især kan bidrage til gennemførelsen af en ordning med en sund og loyal konkurrence (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 44).
- 38 For det første sikrer indførelsen i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 af forbuddet mod som varemærke at registrere ethvert tegn, der udgøres af en vares udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, at virksomheder ikke kan anvende varemærkeretten til uden tidsmæssig begrænsning at bevare enerettigheder til tekniske løsninger (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 45).
- 39 For det andet vurderede lovgiver behørigt ved at begrænse registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 til tegn, som »udelukkende« udgøres af en udformning af varen, der er »nødvendig« for at opnå et teknisk resultat, at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra

registrering med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene »udelukkende« og »nødvendig« sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 48).

- 40 For det tredje forudsætter en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at et tredimensionalt tegns væsentlige kendetegn identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke. Udtrykket »væsentlige kendetegn« skal forstås således, at det omfatter tegnets vigtigste elementer (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 68 og 69).
- 41 Identifikationen af de væsentlige kendetegn må foretages i hvert enkelt tilfælde. Der gælder nemlig ikke nogen regel om systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte. Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige kendetegn dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 70).
- 42 Identifikationen af et tredimensionalt tegns væsentlige kendetegn med henblik på en eventuel anvendelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 kan følgelig, alt efter omstændighederne i sagen og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet med den, foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 71).
- 43 Den kompetente myndigheds mulighed for at tage hensyn til elementer, der er nyttige for at identificere et anfægtet tredimensionalt tegns væsentlige kendetegn, er blevet udvidet til at omfatte todimensionale tegn (jf. i denne retning dom af 6.3.2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129, præmis 55).
- 44 For det fjerde skal det bemærkes, at annullationsafdelingen i sin afgørelse anførte, at det var korrekt, at et figurmærke kan udgøre en angivelse af den handelsmæssige oprindelse og være anbragt på et dæk uden at være en gengivelse af et dæks slidbanemønster. Annullationsafdelingen tilføjede imidlertid, at det i dette tilfælde var vanskeligt at benægte, at det anfægtede varemærke var en realistisk gengivelse af en slidbanetype, der anvendes på rigtige dæk.
- 45 I punkt 25 i den anfægtede afgørelse forklarede appelkammeret, at det fuldt ud støtter annullationsafdelingens opfattelse, hvorefter det omtvistede tegn var blevet betegnet som »gengivelsen af en slidbanetype«. Appelkammeret præciserede således, at annullationsafdelingen ikke blot var berettiget, men tillige forpligtet til at tage hensyn til de beviser, som parterne har fremlagt for at identificere tegnets art på en hensigtsmæssig måde, og det, som tegnet gengav i forbindelse med de omhandlede varer. Appelkammeret konkluderede heraf, at »det på baggrund af det fremlagte bevismateriale og de omhandlede varer [var] åbenbart, at tegnet geng[av] et dæks slidbane, og derfor (måske) den mest afgørende del af de anfægtede varer »massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art«, der er indeholdt i klasse 12, i det mindste på det tekniske plan«.
- 46 Det er i lyset af disse bemærkninger, at det af sagsøgeren påberåbte tredje anbringendes første led, som vedrører den omstændighed, at det omtvistede tegn ikke består af en udformning af varen som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, skal undersøges.

Arten af det omtvistede tegn

- 47 Det fremgår for det første af retspraksis, at den grafiske gengivelse af et varemærke skal kunne stå alene, være let tilgængelig og forståelig, for at et tegn kan være genstand for en stadig og sikker opfattelse, som garanterer nævnte varemærkes funktion som angivelse af oprindelse. For det andet har

kravet om den grafiske gengivelse navnlig til formål at afgrænse selve varemærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, som det registrerede varemærke giver indehaveren (dom af 6.3.2014, Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129, præmis 57 og den deri nævnte retspraksis).

- 48 I den foreliggende sag skal det for det første bemærkes, at på baggrund af den grafiske gengivelse består det anfægtede varemærke af et todimensionalt figurtegn. Når det analyseres på en abstrakt måde, minder dette tegn f.eks. om formen på en skrå hockeystav, således som sagsøgeren har gjort gældende, eller formen på et skråt »L«.
- 49 Det er således først og fremmest åbenbart, at det omtvistede tegn, således som det er blevet registreret, hverken gengiver formen på et dæk eller formen på et dæks slidbane. Det fremgår endvidere ikke af den grafiske gengivelse, som det omtvistede tegn består af, at dette tegn er beregnet til at være påført et dæk eller et dæks slidbane. Endelig fremgår det ikke umiddelbart af den grafiske gengivelse af det omtvistede tegn, at der er tale om en funktionel udformning, som opfylder eller indeholder en teknisk funktion. Desuden var det omtvistede tegn i forbindelse med sin registrering ikke ledsaget af nogen yderligere beskrivelse.
- 50 For det andet fremgår det af den retspraksis, der er nævnt i præmis 40-43 ovenfor, at for at identificere de væsentligste kendetegn for et todimensionalt tegn som det omtvistede tegn kan appelkammeret foretage en dybdegående undersøgelse, i hvilken forbindelse der ud over den grafiske gengivelse og de eventuelle beskrivelser, der er blevet indgivet i forbindelse med indgivelsen af registreringsansøgningen, tages hensyn til de nyttige elementer, der muliggør en vurdering af, hvad det omhandlede tegn konkret gengiver.
- 51 I den foreliggende sag har den grafiske gengivelse, som det omtvistede tegn består af, ikke noget omrids, og dette tegn er ikke ledsaget af nogen yderligere beskrivelse. Desuden har sagsøgeren ikke bestridt, at slidlaget på nogle af sagsøgerens dækmodeller indeholder en rille i den udformning, der gengives i det omtvistede tegn.
- 52 I lyset af den retspraksis, der er nævnt i præmis 40-43 ovenfor, kan det derfor ikke foreholdes EUIPO, inden for rammerne af sin vurdering af det omtvistede tegn på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at have taget hensyn til arten af det omhandlede tegn i forbindelse med varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, og at have konkluderet, at dette tegn kan gengive en rille, der ligner den, der er påført de dæk, som sagsøgeren markedsfører.
- 53 Den omstændighed, at visse af sagsøgerens dækmodellers slidbaner indeholder en rille i den udformning, som er gengivet i det omtvistede tegn, fører imidlertid ikke til den konklusion, at det omtvistede tegn gengiver et dæk eller et dæks slidbane i sin helhed.
- 54 Det skal først og fremmest bemærkes, at et dæk er en sammensat vare, som består af flere komponenter, herunder bl.a. et karkasselag, tråde, dæksider og en slidbane. Dernæst bemærkes, således som det fremgår af EUIPO's sagsakter, at et dæks slidbane ikke udelukkende består af en enkelt rille. Et dæks slidbanemønster består af forskellige komponenter, herunder bl.a., ribber, langsgående eller tværgående riller og centrale eller forrest liggende blokke, der er påført mikroriller. Endelig viser de beviser, der blev fremlagt for EUIPO, at den rille, som det omtvistede tegn gengiver, ikke er påført sagsøgerens dæk et enkeltstående sted. Nævnte rille er påført gentagne gange og på kryds af slidbanen, således at der skabes en form, som viser sammenfletningerne, og som er forskellig fra udformningen af den oprindelige enkeltstående rille.
- 55 Derfor er det omtvistede tegn, også selv om der tages hensyn til det forhold, at det er en todimensional gengivelse af en tredimensional udformning på grund af dets dybde, således som sagsøgeren gør gældende, kun en meget begrænset del, dvs. en enkeltstående rille, af en anden del, nemlig slidbanen, som består af flere forskellige indbyrdes forbundne bestanddele. Denne slidbane er i sig selv en del, som sammen med andre dele, navnlig dæksiderne, udgør de omhandlede varer, som det anfægtede varemærke omfatter, dvs. massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art. Det omtvistede tegn gengiver derfor hverken de omhandlede varer, som er omfattet af det anfægtede varemærke, eller et dæks slidbane.

- 56 Det fremgår ganske vist af den retspraksis, der er nævnt i præmis 40-43 ovenfor, at EUIPO kan tage hensyn til alle relevante oplysninger, der gør det muligt at vurdere de »forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte«, eller endda »tegnets bestanddele«. EUIPO er derfor berettiget til at fastslå, hvad den omhandlede udformning konkret gengiver.
- 57 Denne retspraksis kan dog ikke fortolkes således, at EUIPO for at fastlægge, hvad udformningen på et omtvistet tegn gengiver, er bemyndiget til at tilføje elementer til denne udformning, som ikke indgår i dette tegns bestanddele, og som derfor er udefrakommende i forhold til tegnet eller er fremmed for dette. Med andre ord har ekspertvurderinger og alle de relevante elementer, der er nævnt i denne retspraksis, til formål at afgøre, hvad tegnet konkret gengiver. Derimod gør ekspertvurderinger og alle de relevante elementer det ikke muligt for EUIPO at definere det omtvistede tegn ved at inddrage egenskaber, som dette tegn hverken indeholder eller omfatter.
- 58 I den anfægtede afgørelse er appelkammeret afvejet fra den udformning, som det omtvistede tegn gengiver, og har ændret nævnte udformning. Selv hvis der tages hensyn til den omstændighed, som sagsøgeren ikke har diskuteret, at nogle af sagsøgerens dækmodellers slidlag indeholder en rille med den udformning, som det omtvistede tegn gengiver, var appelkammeret ikke berettiget til at se bort fra det omtvistede tegn for at betegne det som »gengivelse af et dæks slidbane«. Med andre ord fandt appelkammeret ved tilføjelsen af elementer, som ikke var en del af det omtvistede tegns bestanddele, dvs. på grundlag af alle de elementer, som er påført en slidbane, at dette sidstnævnte gengav udformningen på de pågældende varer, for hvilke det var blevet registreret.
- 59 Denne vurdering anfægtes ikke af det af intervenienten fremførte argument, hvorefter visse dokumenter i sagsakterne viser, at sagsøgeren allerede gennem sin repræsentant havde beskrevet og derfor anerkendt, at det anfægtede varemærke var et »slidbanemønster«.
- 60 For det første nævner eller viser de dokumenter, som intervenienten har påberåbt sig, og hvori sagsøgeren angiveligt har anerkendt, at det anfægtede varemærke var et »slidbanemønster«, tegn, der er forskellige fra nævnte varemærke. Det skal mere specifikt bemærkes, at i bilag 8 til intervenientens bemærkninger, der blev indleveret til EUIPO den 19. december 2013, beskrives det anfægtede varemærke som en gengivelse af en kølle (figura di mazza). For så vidt angår bilag 9 og 10 til disse bemærkninger skal det i øvrigt bemærkes, at disse fremviser tegn, der er forskellige fra det anfægtede varemærke.
- 61 For det andet skal det bemærkes, at indførelsen af et varemærke i EU-varemærkeregistreret har til formål at gøre det muligt for appelkammeret at udøve dets beføjelser og beskytte parterne i en tvists rettigheder, men tilsigter også at oplyse tredjemænd om de registrerede rettigheders præcise karakter og derfor at definere genstanden for den beskyttelse, der gives (jf. i denne retning dom af 21.6.2017, M/S. Indeutsch International mod EUIPO – Crafts Americana Group (Gengivelse af gentagne kurver mellem parallelle linjer), T-20/16, EU:T:2017:410, præmis 46). Det skal imidlertid konstateres, at det anfægtede varemærke på grundlag af en objektiv og konkret analyse ikke gengiver et slidbanemønster. Det gengiver højst en enkeltstående rille i en slidbane.
- 62 For det tredje kan den retspraksis, som parterne – navnlig EUIPO og intervenienten – har påberåbt sig, ikke fortolkes således, at den tillader appelkammeret at betegne det omtvistede tegn som dæk eller som »gengivelse af en slidbane«.
- 63 I den sag, der gav anledning til dom af 10. november 2016, Simba Toys mod EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), blev et tegn bestående af en tredimensional gengivelse af varer, som var omfattet af det anfægtede varemærke, nemlig tredimensionale puslespil, således indbragt for Unionens retsinstanser. I den sag, der gav anledning til dom af 14. september 2010, Lego Juris mod KHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), blev et tegn bestående af en tredimensional gengivelse af en klods for de varer, som var omfattet af det anfægtede varemærke, nemlig byggelegetøj, desuden indbragt for Unionens retsinstanser. I øvrigt vedrørte den sag, der gav anledning til dom af 18. juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), et tegn bestående af en tredimensional gengivelse af barberhoveder for de varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke, nemlig elektriske barbermaskiner. Endelig vedrørte den sag, som gav anledning til dom af 6. marts 2014 Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry (C-337/12 P – C-340/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:129), og af 11.5.2017, Yoshida Metal

Industry mod EUIPO (C-421/15 P, EU:C:2017:360) et tegn bestående af en todimensional gengivelse af en genstand, som var defineret ved dets omrids, nemlig håndtaget på de varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke (køkkenredskaber såsom en kniv).

- 64 De ovenfor i præmis 63 nævnte sager vedrørte følgelig tegn, som ikke havde de samme egenskaber som det omtvistede tegn. Den konklusion, som Retten nåede til i de nævnte sager, kan derfor ikke overføres på et tegn som det, der er anfægtet i den foreliggende sag, der ikke viser omridset af de varer, som er omfattet af det anfægtede varemærke, og som kun udgør en ganske lille del af en del af de nævnte varer.
- 65 Det skal desuden bemærkes, at i de ovenfor i præmis 63 nævnte sager blev den udformning, som det omhandlede tegn konkret gengav, fastlagt af Unionens retsinstanser på grundlag af synlige eller usynlige egenskaber, som var det omhandlede tegns »egne«, eller som var de »bestanddele, [tegnet] bestod af«, og ikke på grundlag af elementer, som tegnet ikke indeholdt.
- 66 Heraf følger, at den af parterne påberåbte retspraksis ikke rejser tvivl om vurderingen i præmis 58 ovenfor.
- 67 For det fjerde skal det fastslås, at vurderingen af, hvad det omtvistede tegn konkret gengiver, er en tilgang, der dels gør det muligt at identificere tegnets væsentlige kendetegn, dels at vurdere, om de nævnte væsentlige kendetegn eventuelt er funktionelle. Det forhold alene, at appelkammeret i sin vurdering har inkluderet elementer, der ikke er bestanddele af den udformning, som det omtvistede tegn konkret gengiver, vil imidlertid kunne medføre, at den konklusion, hvorefter kravene i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er opfyldt, er ugyldig. Den almene interesse, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, og som er gengivet i præmis 36 ovenfor, gør det dermed ikke muligt for appelkammeret i forbindelse med anvendelsen af denne specifikke bestemmelse at se bort fra den udformning, der er gengivet af det omtvistede tegn, og at tage hensyn til de elementer, der ikke er bestanddele i den udformning, som det omtvistede tegn konkret gengiver.
- 68 For det femte har EUIPO anført, at en rille ikke er en vare, da den ikke udgør en komponent, der kan adskilles fra et dæk. EUIPO har heraf udledt, at det omtvistede tegn er blevet registreret for dæk, som er varer, der indeholder den pågældende »L«-formede rille, og på hvilke denne rille opfylder en teknisk funktion.
- 69 Det er i denne henseende korrekt, at anvendelsesområdet for den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke alene er begrænset til tegn, der udelukkende består af udformningen af »varen« som sådan. Som EUIPO i det væsentlige har anført, vil den almene interesse, der ligger til grund for denne bestemmelse, således kunne kræve, at tegn, der består af udformningen af en del af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ligeledes skal udelukkes fra registrering. Dette ville være tilfældet, hvis denne udformning på det kvantitative og kvalitative plan gengav en væsentlig del af nævnte vare.
- 70 Det må imidlertid konstateres, at i den foreliggende sag gengiver det omtvistede tegn en enkeltstående rille i et dæks slidbane. I forhold til de omhandlede varer gengiver det omtvistede tegn således ikke en slidbane, eftersom det ikke integrerer en slidbanes øvrige bestanddele, hvormed det nævnte tegn ville kunne danne adskillige, komplekse former, der er forskellige fra udformningen af hver enkelt af rillerne og hver enkelt af bestanddelene.
- 71 Det omtvistede tegn består derfor ikke udelukkende af udformningen på de omhandlede varer eller af en udformning, som i sig selv på det kvantitative og kvalitative plan gengiver en væsentlig del af nævnte varer.
- 72 Desuden fastlægger de beviser, som intervenienten har fremlagt, og som appelkammeret har undersøgt, ikke, at en enkeltstående rille, som er identisk med den udformning, det omtvistede tegn gengiver, er egnet til at medføre det tekniske resultat, der er angivet i den anfægtede afgørelse. Disse beviser viser således, at det er kombinationen og samspillet mellem de forskellige bestanddele, som en slidbane består af, og som er gengivet gentagne gange på hele denne slidbane, således at der skabes en

udformning, der er forskellig fra disse bestanddele hver for sig, som eventuelt er egnet til at medføre det tekniske resultat, der er angivet i den anfægtede afgørelse.

- 73 Heraf følger, at registreringen af det omtvistede tegn, hvis beskyttelse er begrænset til udformningen på det, det gengiver, ikke vil kunne forhindre sagsøgerens konkurrenter i at fremstille og markedsføre dæk, der indeholder en udformning, der er identisk med eller ligner den, som nævnte tegn gengiver, når denne identiske eller lignende udformning kombineres med de øvrige bestanddele i en slidbane, og som sammensat med disse andre bestanddele giver en udformning, der er forskellig fra disse bestanddele hver for sig. Den udformning, som det omtvistede tegn gengiver, er således ikke nødvendigvis anført på et dæks slidbane på en måde, der som sådan gør det muligt at identificere nævnte tegn.
- 74 Det var derfor med urette, at appelkammeret fandt, at det omtvistede tegn gengav et dæks slidbane, og at nævnte tegn bestod af »udformningen af varen« som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Denne bestemmelse fandt derfor ikke anvendelse på det omtvistede tegn, og ugyldighedserklæringen af dette varemærke, der blev fastslået i den anfægtede afgørelse, er baseret på et fejlagtigt retsgrundlag.
- 75 Følgelig skal det første led af sagsøgerens tredje anbringende tiltrædes, uden at det er nødvendigt at tage hensyn til de beviser, der er omhandlet i præmis 12 ovenfor, og uden at det er nødvendigt at tage stilling til det andet anbringende, der er anført i præmis 11 ovenfor, eller andet led af sagsøgerens tredje anbringende, der vedrører den omstændighed, at det omtvistede tegns væsentlige kendetegn ikke alle har en eksklusiv funktionalitet.
- 76 På baggrund af det ovenstående annulleres den anfægtede afgørelse, for så vidt som appelkammeret i punkt 2 i denne afgørelses konklusion til dels opretholdt annullationsafdelingens afgørelse, der er nævnt i præmis 6 ovenfor, og erklærede registreringen af det anfægtede varemærke for »massive dæk til hjul til befordringsmidler, massive dæk, halvpneumatiske og pneumatiske ringe til hjul til befordringsmidler af enhver art« ugyldig, på grundlag af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Som følge heraf annulleres den anfægtede afgørelse i øvrigt ligeledes, for så vidt som appelkammeret i punkt 3 i denne afgørelses konklusion pålagde sagsøgeren, som den part, der havde tabt sagen ved EUIPO, at tilbagebetale 1 700 EUR til intervenienten.

Sagsomkostninger

- 77 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 78 Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges EUIPO at bære sine egne omkostninger og at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sidstnævntes påstand herom.
- 79 Da sagsøgeren ikke har nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, er det tilstrækkeligt at fastslå, at intervenienten bør bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Syvende Udvidede Afdeling):

- 1) **Punkt 2 og 3 i konklusionen i afgørelsen truffet den 28. april 2016 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2583/2014-5) annulleres.**
- 2) **EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Pirelli Tyre SpA afholdte omkostninger.**

3) The Yokohama Rubber Co. Ltd bærer sine egne omkostninger.

Tomljenović

Kancheva

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. oktober 2018.

Underskrifter

* Processprog: engelsk.