

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)
12. december 2002 *

I sag T-247/01,

eCopy Inc, Nashua, New Hampshire (USA), ved barrister B. Reid,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved E. Joly, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 13. juli 2001 af Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 47/2001-1) vedrørende registrering af ordet ECOPY som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne V. Tiili og P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 11. september 2002,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsregler

1 Artikel 7, 8, 9, 26 og 27 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, har følgende ordlyd:

»*Artikel 7*

Absolutte hindringer for registrering

1. Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.

Artikel 8

Relative hindringer for registrering

1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

- a) såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

- b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; [...]

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

- a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

- i) EF-varemærker

[...]

- b) de under litra a) omhandlede varemærkeansøgninger med forbehold af deres registrering

[...]

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

[...]

Artikel 9

Rettigheder knyttet til EF-varemærket

[...]

3. De til EF-varemærket knyttede rettigheder gælder først over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Der kan dog kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Den ret, for hvilken sagen indbringes, kan ikke træffe afgørelse i sagen, før registreringen er offentliggjort.

[...]

Artikel 26

Krav til ansøgningen

1. EF-varemærkeansøgningen skal indeholde:
 - a) en anmodning om registrering af et EF-varemærke
 - b) oplysninger, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet
 - c) en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering

d) en gengivelse af mærket.

[...]

Artikel 27

Ansøgningsdato

Datoen for ansøgning om registrering af et EF-varemærke er den dato, på hvilken ansøgeren har indgivet dokumenter, som indeholder de i artikel 26, stk. 1, omhandlede angivelser, til Harmoniseringskontoret [...] forudsat at ansøgningsgebyret indbetales inden en måned efter indgivelsen af nævnte dokumenter.«

Sagens baggrund

- 2 Den 21. juni 2000 indgav sagsøgeren under sit tidligere navn, Simplify Development Corporation, en ansøgning om registrering af et ordmærke som EF-varemærke (varemærkeansøgning nr. 1718667) til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af forordning nr. 40/94.
- 3 Varemærket, hvoraf der ansøges om registrering, er ordet ECOPY.

- 4 Varerne, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, henhører under klasse 9 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 er beskrevet på følgende måde:

»Diske med software og tilhørende apparater, der muliggør skanning og elektronisk distribution af dokumenter over computernetværk«.

- 5 Ved afgørelse af 10. november 2000 afslog undersøgeren ansøgningen i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det varemærke, der var ansøgt om, var en beskrivelse af de pågældende produkter og manglede fornødent særpræg i betydningen i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.
- 6 Den 8. januar 2001 indgav sagsøgeren en klage over undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94. I klagen anmodede sagsøgeren for første gang om anvendelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og fremlagde en række beviser med hensyn hertil.
- 7 Ved afgørelse af 13. juli 2001, der blev meddelt sagsøgeren den 18. juli 2001, (herefter »den anfægtede afgørelse« eller »afgørelsen«) afslog Første Appellkammer klagen. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at ordet ECOPY betyder »elektronisk kopi« og derfor betegner arten og anvendelsen af varerne, som varemærkeansøgningen vedrører. Appellkammeret fandt derfor, at varemærket, der ansøgt om, var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Det fandt endvidere, at det pågældende varemærke manglede fornødent særpræg som krævet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Endelig fandt appellkammeret, at det pågældende varemærke heller ikke kunne registreres

i medfør af forordningens artikel 7, stk. 3. Appellammeret fandt for det første, at en del af sagsøgerens bevismateriale på grund af dets karakter ikke var tilstrækkeligt på væsentlige punkter til at godtgøre, at det pågældende varemærke havde fået fornødent særpræg ved brug. For det andet henviste det til, at andre beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke kunne lægges til grund, idet de angik en periode efter indgivelsen af ansøgningen.

Retsforhandlinger og parternes påstande

8 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 26. september 2001 og berigtiget den 26. oktober, den 29. november, den 5., 7. og 20. december 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sag. Harmoniseringskontoret har indleveret svarskrift til Rettens Justitskontor den 30. januar 2002.

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at imødekomme varemærkeansøgning nr. 1718667, subsidiært at fortsætte behandlingen af varemærkeansøgningen i henhold til Rettens dom.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Spørgsmålet om antagelse til realitetsbehandling af sagsøgerens anden påstand

Parternes argumenter

11 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at denne påstand skal afvises. Harmoniseringskontoret har anført, at det ikke tilkommer det at give kontoret pålæg, eftersom det i medfør af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 er Harmoniseringskontoret, der skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Fællesskabets retsinstansers afgørelse.

12 Sagsøgeren har uden dog formelt at frafalde påstanden under retsmødet anerkendt, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg.

Rettens bemærkninger

- 13 I medfør af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Fællesskabets retsinstansers afgørelse. Som kontoret med rette har anført, fremgår det af retspraksis, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 53, og af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod Harmoniseringskontoret, (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33).
- 14 Sagsøgerens anden påstand må derfor afvises.

Realiteten*Indledende bemærkninger*

- 15 Det bemærkes indledningsvis, at i henhold til artikel 19 i EF-statutten for Domstolen, der i medfør af statuttens artikel 46 finder anvendelse på rettergangs-måden ved Retten, og i henhold til artikel 44, stk. 1, litra c), og artikel 130, stk. 1, i Rettens procesreglement skal stævningen indeholde en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Fremstillingen skal være tilstrækkelig klar og præcis til, at sagsøgte kan tilrettelægge sit forsvar, og Retten kan tage stilling til sagen, eventuelt uden andre oplysninger. Af retssikkerheds- og retsplejehensyn skal de væsentlige omstændigheder, som søgsmålet støttes på, eventuelt kortfattet, men dog på en sammenhængende og forståelig måde, fremgå af selve stævningen (jf.

Rettens dom af 14.5.1998, sag T-348/94, Enso Espa ola mod Kommissionen, Sml. II, s. 1875, pr emis 143, og af 28.3.2000, sag T-251/97, T. Port mod Kommissionen, Sml. II, s. 1775, pr emis 91). Det skal af st evningen fremg , hvilken s gsm lsgrund sagen st ttes p , idet en helt abstrakt angivelse heraf ikke opfylder kravene i procesreglementet (jf. ovenn vnte dom i sagen T. Port mod Kommissionen, pr emis 90, og Rettens dom af 5.7.2000, sag T-111/99, Samper mod Parlamentet, Sml. Pers. I-A, s. 135, og II, s. 611, pr emis 27).

- 16 I den foreliggende sag er den anf gtede afg relse truffet p  grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. I st evningen har sags geren fremf rt to anbringender, det f rste vedr rende magtfordrejning, idet det er gjort g ldende, at appelkammeret misforstod genstanden for den for appelkammeret indbragte tvist og unders gte, om ordet E-COPY — og ikke ordet ECOPY — kunne registreres, og det andet vedr rende tilsides ttelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Sags geren har derimod ikke i st evningen kritiseret den anf gtede afg relse med hensyn til den m de, hvorp  appelkammeret fortolkede og anvendte bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), men har kun under det f rste anbringende generelt og abstrakt anf rt, at appelkammeret tilsidesatte forordning nr. 40/94, »eftersom de varem rker, som artikel 7 ikke er til hinder for, skal registreres« (punkt 13 i st evningen). Det var f rst under retsm det, at sags geren for f rste gang redegjorde for grundene til, at appelkammeret efter sags gerens opfattelse havde foretaget en urigtig retsanvendelse ved at afsl  varem rkeans gningen i medf r af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

- 17 Sags geren findes herefter ikke gyldigt at have fremf rt et anbringende til st tte for en tilsides ttelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Der kan derfor ikke tages hensyn til sags gerens forklaringer herom under retsm det.

Første anbringende, magtfordrejning

Parternes argumenter

- 18 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ved en fejl undersøgte, om ordet »E-COPY« kunne registreres, selv om der var ansøgt om registrering af ordet ECOPY.
- 19 Sagsøgeren har gjort gældende, at den omstændighed, at der ikke er nogen bindestreg mellem bogstavet »E« og ordet »COPY«, udgør en grundlæggende forskel på disse to ord. »E«'et i ordet ECOPY udtales således som en kort vokal og ikke som en lang vokal. Endvidere har sagsøgeren anført, at det ikke var godtgjort, at forbrugerne, som er fortrolige med almindelige ord som »E-Mail« og »E-Shopping«, også er det med tilsvarende ord skrevet uden bindestreg. Endvidere er det for forbrugere, der ikke er fortrolige med engelsk, ikke muligt at opfatte en betydning af ordet ECOPY på grundlag af den visuelle fremstilling af det pågældende varemærke.
- 20 Ifølge sagsøgeren misforstod appelkammeret således genstanden for tvisten, og den anfægtede afgørelse er derfor behæftet med magtfordrejning.
- 21 Harmoniseringskontoret har heroverfor gjort gældende, at appelkammeret, i modsætning til det af sagsøgeren anførte, foretog en undersøgelse af, om ordet ECOPY kunne registreres. Harmoniseringskontoret har påpeget, at den omstændighed, at appelkammeret også henviste til den definition af ordet »e-copy«, der var givet på en side på IROI's (Institute of RF & OE-ICS of Southeast University) internetsite, der har adressen »<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>«, ikke udgør bevis for nogen forveksling af det pågældende varemærke. Har-

niseringskontoret har i den forbindelse henvist til, at appelkammeret i punkt 12 i den anfægtede afgørelse konstaterede, at ordet ECOPY som sådant ikke findes i ordbøger, og at det udgør et ord, der kan udtales. Efter Harmoniseringskontorets opfattelse fremgår det heraf, at appelkammeret faktisk undersøgte ordet ECOPY, der består i en sammensætning af to elementer, og ikke ordet E-COPY.

Rettens bemærkninger

- 22 Det bemærkes, at begrebet magtfordrejning i fællesskabsretten har et klart afgrænset indhold, og at der ved magtfordrejning forstås, at en administrativ myndighed har anvendt sine beføjelser til at fremme et andet formål end det, der ligger til grund for beføjelserne. Det fremgår herved af fast retspraksis, at en beslutning kun kan anses for at udgøre magtfordrejning, når det på grundlag af objektive, relevante og samstemmende indicier må antages, at beslutningen er truffet for at forfølge andre formål end dem, der er angivet (jf. Rettens dom af 24.4.1996, forenede sager T-551/93 og T-231/94 — T-234/94, Industrias Pecuarias Campos m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 247, præmis 168, og af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE), Sml. II, s. 1, præmis 33).
- 23 I den foreliggende sag har sagsøgeren imidlertid ikke godtgjort og end ikke hævdet, at der skulle foreligge sådanne indicier. Det gælder særligt, at selv under forudsætning af, at appelkammeret, som påstået af sagsøgeren, skulle have misforstået genstanden for den for appelkammeret indbragte tvist og undersøgt, om ordet E-COPY — og ikke ordet ECOPY — kunne registreres, kan denne omstændighed ikke udgøre et indicium for, at afgørelsen blev truffet udelukkende eller i det mindste overvejende med henblik på at forfølge andre formål end dem, der blev angivet.

- 24 Det må endvidere konstateres, at det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret faktisk undersøgte, om ordet ECOPY — og ikke ordet E-COPY — kunne registreres, og derfor ikke misforstod genstanden for den for appelkammeret indbragte tvist.
- 25 Det første anbringende må derfor forkastes.

Andet anbringende, tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 26 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en retlig fejl ved ikke med henblik på anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 at tage hensyn til beviser for brug af det pågældende varemærke efter indgivelsen af ansøgningen. Sagsøgeren har i den forbindelse anført, at Harmoniseringskontorets interne instrukser er uden relevans.
- 27 Sagsøgeren har endvidere henvist til, at det i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94 bestemmes, at de til EF-varemærket knyttede rettigheder først gælder over for tredjemand, efter at varemærkets registrering er offentliggjort. Ifølge sagsøgeren fremgår det af denne bestemmelse, at med henblik på vurderingen af, om et varemærke kan registreres på grundlag af forordningens artikel 7, stk. 3, skal der tages hensyn til beviserne indtil registreringstidspunktet.

- 28 Ifølge sagsøgeren skulle appelkammeret derfor inddrage beviser, der var fremlagt angående perioden forud for tidspunktet for dets egen afgørelse, nemlig den 13. juli 2001, eller i det mindste beviser angående perioden forud for undersøgerens afgørelse om afslag, nemlig den 10. november 2000.
- 29 Endelig har sagsøgeren i bilag 4-7 til stævningen over for Retten fremlagt visse dokumenter, hvormed selskabet søger at godtgøre, at det pågældende varemærke som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.
- 30 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at registreringen af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 forudsætter, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og at varemærket har bevaret dette særpræg indtil registreringen.
- 31 Harmoniseringskontoret har henvist til, at ansøgningsdatoen er afgørende for, hvilket varemærke har prioritet. Hvis et varemærke, som først havde fået fornødent særpræg ved brug efter indgivelsen af ansøgningen, alligevel blev registreret, ville et sådant varemærke kunne danne grundlag for under en indsigelses- eller annullationsprocedure at anvende en relativ registreringshindring over for et andet varemærke, hvis ansøgningsdato lå efter ansøgningsdatoen for det første varemærke. Denne situation kunne imidlertid også opstå, selv om det første varemærke på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om det andet varemærke endnu ikke havde fået fornødent særpræg ved brug.
- 32 Med hensyn til sagsøgerens argument på baggrund af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Harmoniseringskontoret anført, at i modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, kan de rettigheder, der er knyttet til varemærket, have virkning inden registreringen af varemærket. I henhold til denne bestemmelse kan der således kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen.

- 33 Endelig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at beviser, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder, ikke kan fremlægges for første gang for Retten, idet formålet med et sagsanlæg ved Retten er en prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser. I den foreliggende sag har sagsøgeren imidlertid ifølge Harmoniseringskontoret ikke anført nogle ekstraordinære omstændigheder.

Rettens bemærkninger

- 34 Indledningsvis bemærkes det, at sagsøgeren i dette anbringende kun anfægter afgørelsen, for så vidt som appelkammeret forkastede beviserne for, at varemærket havde fået fornødent særpræg ved brug i en periode efter indgivelsen af ansøgningen. Sagsøgeren har ikke anfægtet afgørelsen, for så vidt som det deri blev fastslået, at visse beviser for perioden inden indgivelsen af varemærkeansøgningen på væsentlige punkter var utilstrækkelige. Det er derfor uforholdsmæssigt at undersøge den anfægtede afgørelses rigtighed på dette punkt.
- 35 Det skal derimod undersøges, om appelkammeret, som sagsøgeren har gjort gældende, foretog en urigtig retsanvendelse ved at forkaste andre beviser under henvisning til, at de vedrørte en periode efter indgivelsen af ansøgningen.
- 36 Med hensyn hertil skal artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 fortolkes således, at et varemærke skal have fået fornødent særpræg ved en brug inden indgivelsen af ansøgningen. Det er derfor uden relevans, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug efter datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen og inden det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret, dvs. undersøgeren eller eventuelt

appelkammeret, tager stilling til, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af dette varemærke. Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret ikke kan tage hensyn til beviser, der angår brug efter ansøgningsdatoen.

- 37 For det første er denne fortolkning den eneste, der er forenelig med opbygningen af ordningen med absolutte og relative hindringer for registrering af EF-varemærker. Som det fremgår af artikel 8, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, er datoen for ansøgningen som defineret i forordningens artikel 27 afgørende for et varemærkes prioritet i forhold til andre. Hvis et varemærke, som først havde fået fornødent særpræg ved brug efter indgivelsen af ansøgningen, alligevel blev registreret, ville varemærket kunne danne grundlag for i forbindelse med en indsigelse eller en ugyldighedsbegæring at anvende en relativ registreringshindring over for et andet varemærke, hvis ansøgningsdato ligger efter ansøgningsdatoen for det første varemærke. Denne situation kunne opstå, selv hvis det første varemærke på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om det andet varemærke, der da allerede havde fornødent særpræg, endnu ikke havde fået fornødent særpræg ved brug og derfor ikke opfyldte betingelserne for at blive registreret. Dette resultat er imidlertid ikke acceptabelt.
- 38 For denne fortolkning taler for det andet ordlyden af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, hvorefter artiklens stk. 1, litra b), c) og d), ikke finder anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, »der er gjort deraf«, »har fået« fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det »søges registreret«.
- 39 For det tredje vil det med denne fortolkning kunne undgås, at der bliver større sandsynlighed for, at der vil blive taget hensyn til fornødent særpræg, som et varemærke har fået ved brug, jo længere registreringsproceduren varer.

- 40 Sagsøgerens argument angående artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er ikke relevant for denne fortolkning.
- 41 Det bemærkes for det første, at sagsøgerens argumentation er selvmodsigende. I punkt 16 i stævningen har sagsøgeren gjort gældende, at det følger af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at der med henblik på vurderingen af, om et varemærke kan registreres, skal inddrages beviser indtil tidspunktet for varemærkets registrering. I punkt 18 i stævningen har sagsøgeren derimod gjort gældende, at det relevante tidspunkt er det, hvor Harmoniseringskontoret (dvs. undersøgeren eller eventuelt appelkammeret) tager stilling til, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af mærket. Det er imidlertid indlysende, at der her er tale om to forskellige tidspunkter. Når Harmoniseringskontoret har fundet, at der ikke foreligger nogen absolutte hindringer for registrering af det varemærke, der er ansøgt om, bekendtgøres varemærkeansøgningen i henhold til artikel 38, stk. 1, og artikel 40, stk. 1, i forordning nr. 40/94. I medfør af forordningens artikel 45 kan varemærket først registreres efter udløbet af fristen for at rejse indsigelse på tre måneder fra bekendtgørelsen af ansøgningen (forordningens artikel 42, stk. 1) eller eventuelt efter, at en indsigelse er blevet forkastet.
- 42 Som Harmoniseringskontoret med rette har bemærket, kan den ret, som er knyttet til EF-varemærket, endvidere i modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, have konsekvenser for visse situationer forud for registreringen af varemærket. Det fremgår af artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 40/94, at der under visse betingelser kan kræves en rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af ansøgningen.
- 43 Med hensyn til sagsøgerens argument om Harmoniseringskontorets interne instrukser konstateres det, at sagsøgeren under retsmødet ikke var i stand til

præcist at angive, hvilken tekst sagsøgeren har henvist til. Såfremt sagsøgeren har henvist til »Retningslinjer for undersøgelser« vedtaget af præsidenten for Harmoniseringskontoret (afgørelse EX-96-2 af 26.3.1996, org.ref.: JO de l'Office 9/96, s. 1347), må det endvidere konstateres, at disse ikke indeholder nogen bestemmelse om det relevante tidspunkt for vurderingen af, om et varemærke kan registreres. Under alle omstændigheder er argumentet irrelevant, eftersom Harmoniseringskontorets opfattelse — som det netop er redegjort for ovenfor — viser sig at være rigtig på baggrund af en fortolkning af de relevante bestemmelser i forordning nr. 40/94 ud fra opbygningen og formålet, uanset om der er modstridende bestemmelser i Harmoniseringskontorets interne instrukser.

44 Det følger heraf, at appelkammeret ikke foretog nogen urigtig retsanvendelse, da det afviste de beviser, sagsøgeren havde fremlagt med henblik på at godtgøre, at det pågældende varemærke havde fået fornødent særpræg ved brug i en periode efter indgivelsen af ansøgningen.

45 Sagsøgeren har vedlagt stævningen visse sagsakter (bilag 4-7 til stævningen), som sagsøgeren ikke havde fremlagt under sagen for appelkammeret, og hvormed sagsøgeren har ønsket at godtgøre, at varemærket havde fået fornødent særpræg ved brug. Inden bevismagten af disse beviser undersøges, og særligt inden det undersøges, om de vedrører en periode inden indgivelsen af ansøgningen, bør det undersøges, om Retten kan inddrage disse beviser.

46 Det bemærkes for det første, at det fremgår af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, sammenholdt, at det kun er muligt at annullere eller omgøre en afgørelse fra appelkamrene, hvis afgørelsen er ulovlig med hensyn til substansen eller formaliteten. Endvidere skal ifølge fast retspraksis lovligheden af en fællesskabsretsakt bedømmes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da retsakt blev udstedt (Rettens dom af 6.10.1999, sag T-123/97, Salomon SA mod Kommissionen, Sml. II, s. 2925,

præmis 48, og af 14.5.2002, sag T-126/99, Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 33). Lovligheden af en afgørelse fra appelkammeret kan derfor kun anfægtes under påberåbelse af nye faktiske omstændigheder for Retten, hvis det godtgøres, at appelkammeret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative procedure, inden den traf afgørelse i sagen.

- 47 Det bemærkes for det første, at der for så vidt angår artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ganske vist ikke findes nogen regel om, at Harmoniseringskontorets undersøgelse (dvs. undersøgerens eller eventuelt appelkammerets) er begrænset til de faktiske omstændigheder, som parterne har påberåbt sig, i modsætning til hvad der er fastsat i bestemmelsen i forordningens artikel 74, stk. 1, in fine, vedrørende relative registreringshindringer. Når varemærkeansøgeren ikke har gjort gældende, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, er det dog praktisk umuligt for Harmoniseringskontoret at lægge til grund, at varemærket har fået et sådant særpræg. Det må derfor fastslås, at i medfør af princippet om ultra posse nemo obligatur (ingen er forpligtet til at præstere det umulige) og uanset reglen i artikel 74, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94 om, at Harmoniseringskontoret »ex officio prøver de faktiske omstændigheder«, er Harmoniseringskontoret kun forpligtet til at prøve de faktiske omstændigheder, under hensyn til hvilke varemærket kan anses for at have fået fornødent særpræg ved brug i artikel 7, stk. 3's forstand i forordning nr. 40/94, hvis ansøgeren har påberåbt sig dem.

- 48 For det andet er Harmoniseringskontoret kun forpligtet til at tage hensyn til et bevis for, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, hvis varemærkeansøgeren har fremlagt det under den administrative procedure ved Harmoniseringskontoret. Under hensyn til de i foregående præmis anførte betragtninger er der ingen væsentlig forskel på at påberåbe sig, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, og at fremføre beviser til støtte for denne påstand.

Endvidere behandler artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 disse to aspekter på samme måde, idet det deri er bestemt, at Harmoniseringskontoret kan se bort fra »kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter«.

49 Under disse omstændigheder er den anfægtede afgørelse ikke behæftet med nogen ulovlighed og kan derfor ikke annulleres eller omgøres i medfør af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94. De nye beviser, sagsøgeren har fremlagt for Retten for første gang, skal derfor forkastes, og det er ikke fornødent at undersøge deres beviskraft.

50 Herefter skal det andet anbringende også forkastes.

51 Sagsøgte skal derfor frifindes.

Sagens omkostninger

52 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør sagsøgeren pålægges at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vilaras

Tiili

Mengozi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. december 2002.

H. Jung

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand