

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

6. september 2006 *

I sag T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, Frankfurt (am Main) (Tyskland), ved
advokat H. Daniel,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Defense Technology Corporation of America, Jacksonville, Florida (USA), ved
advokats G. Würtenberger og R. Kunze,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 8. november 2004 af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 493/2002-2) vedrørende en indsigelsessag mellem DEF-TEC Defense Technology GmbH og Defense Technology Corporation of America,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne N.J. Forwood og S. Papasavvas,

justitssekretær: fuldmægtig K. Pocheć,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. januar 2005,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. april 2005,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. juni 2005,

og efter retsmødet den 7. marts 2006,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

- 1 Artikel 8, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, bestemmer, at hvis varemærkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling.
- 2 Regel 17, 55, 61, 65, 79 og 96 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1, herefter »gennemførelsesforordningen«) har følgende ordlyd:

»Regel 17

Brug af sprog under indsigelsesproceduren

1. Indgives indsigelsesskrivelsen ikke på det sprog, der er benyttet i ansøgningen om registrering af EF-varemærket, hvis dette er et af Kontorets officielle sprog, eller på det andet sprog, der blev angivet ved ansøgningens indgivelse, skal den indsigende part tilvejebringe en oversættelse af indsigelsesskrivelsen til et af disse sprog inden for en frist på en måned efter udløbet af indsigelsesfristen.

2. Er beviserne til støtte for indsigelsen, jf. regel 16, stk. 1 og 2, ikke indgivet på det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren, skal den indsigende part tilvejebringe en oversættelse af disse beviser til dette sprog inden for en frist på en måned fra udløbet af indsigelsesfristen eller i givet fald inden for en af Kontoret fastsat frist, jf. regel 16, stk. 3.

[...]

Regel 55

Underskrift, navn og segl

1. I alle afgørelser og meddelelser fra Kontoret anføres, hvilken afdeling af Kontoret de hidrører fra, samt navnet eller navnene på den eller de ansvarlige ansatte. De skal underskrives af den eller de pågældende ansatte eller i stedet for underskrift være påtrykt eller påstemplet Kontorets segl.

2. Kontorets præsident kan træffe bestemmelse om, at der kan benyttes andre midler til at identificere vedkommende afdeling under Kontoret eller navnet på den eller de ansvarlige ansatte, eller at der kan benyttes anden form for identificering end segl, når afgørelser og meddelelser fremsendes pr. telefax eller via andre tekniske kommunikationsmidler.

[...]

Regel 61

Almindelige bestemmelser om meddelelser

1. Under sagsbehandlingen ved Kontoret sker alle meddelelser enten ved fremsendelse af originalen af det pågældende dokument eller af en kopi heraf, der er bekræftet af Kontoret eller påført dettes segl, eller ved fremsendelse af en edb-udskrift, der er påført Kontorets segl. Kopier af de dokumenter, parterne selv har fremlagt, skal ikke bekræftes.

2. Meddelelse finder sted

- a) pr. post, jf. regel 62
- b) ved direkte udlevering, jf. regel 63
- c) ved aflevering i postboks hos Kontoret, jf. regel 64
- d) pr. telefax eller via andre tekniske kommunikationsmidler, jf. regel 65
- e) ved offentlig bekendtgørelse, jf. regel 66.

[...]

Regel 65

Meddelelse pr. telefax eller andre tekniske midler

1. Meddelelse pr. telefax foregår ved at sende enten originalen eller en kopi, jf. regel 61, stk. 1, af det dokument, der skal meddeles. Kontorets præsident fastsætter de nærmere bestemmelser for sådan fremsendelse [...]

2. Kontorets præsident fastsætter de nærmere bestemmelser for tilstillelse ved andre tekniske kommunikationsmidler.

[...]

Regel 79

Skriftlig meddelelse eller meddelelse på anden måde

Ansøgninger om registrering af EF-varemærker samt enhver anden ansøgning eller begæring, der er forudset i forordningen, tillige med alle andre meddelelser til Kontoret indgives:

- a) ved indgivelse af en underskrevet original af det pågældende dokument til Kontoret, f.eks. pr. post, ved personlig indlevering eller på anden måde; bilag til de indgivne dokumenter behøver ikke at være underskrevet

- b) ved fremsendelse af en underskrevet original pr. telefax, jf. regel 80

- c) pr. telex eller telegram, jf. regel 81, eller

- d) ved fremsendelse af indholdet af meddelelsen via elektroniske midler, jf. regel 82.

[...]

Regel 96

Skriftlig procedure

1. Uanset artikel 115, stk. 4 og 7, [i forordning nr. 40/94] og medmindre andet er fastsat i nærværende regler, må parterne i skriftlige procedurer ved Kontoret benytte et hvilket som helst af Kontorets sprog. Hvis det valgte sprog ikke er behandlingssproget, skal parterne tilvejebringe en oversættelse til behandlingssproget inden en måned fra den dato, originaldokumentet blev indgivet. Er EF-varemærkeansøgeren den eneste part i proceduren for Kontoret, og er det i EF-varemærkeansøgningen benyttede sprog ikke et af Kontorets officielle sprog, kan oversættelsen også indgives på det andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin ansøgning.

2. Medmindre andet er fastsat i nærværende regler, kan dokumenter, der skal benyttes under en procedure ved Kontoret, indgives på et hvilket som helst af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog. Er sådanne dokumenter affattet på et andet sprog end proceduresproget, kan Kontoret kræve, at der inden for en af Kontoret fastsat frist tilvejebringes en oversættelse til proceduresproget eller — hvis procedureparten måtte vælge dette — til et af Kontorets sprog.«

- 3 Det følger af artikel 1 i afgørelse nr. EX-97-1, truffet af præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 1. april 1997 vedrørende fastlæggelse af udformningen af Harmoniseringskontorets afgørelser og meddelelser, at når en afgørelse eller meddelelse fra Harmoniseringskontoret bliver fremsendt pr. telefax, er identificeringen af navnet på afdelingen ved Harmoniseringskontoret samt navnet eller navnene på den eller de ansvarlige ansatte tilstrækkelig, såfremt betegnelsen for afdelingen er angivet i brevhovedet, og såfremt den eller de ansvarlige ansattes fulde navn er angivet i slutningen af afgørelsen eller meddelelsen. Angivelsen af navnet eller navnene kan være ledsaget af en faksimile af den eller de ansvarlige ansattes underskrift.

Sagens baggrund

- 4 Den 16. september 1997 indgav DEF-TEC Defense Technology GmbH i medfør af forordning nr. 40/94 en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret.

- 5 Varemærket, der er søgt registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR:



- 6 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 5, 8 og 13 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 i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
- »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudsdræbende midler« i klasse 5
 - »håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmødevare, gaffler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner« i klasse 8
 - »ammunition, projektiler, kastevåben, sprøjteapparater til stoffer, som virker irriterende på slimhinderne, andre angrebs- og forsvarsgenstande« i klasse 13.

- 7 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 93/1998 af 7. december 1998.
- 8 I oktober 1996 overtog Defense Technology Corporation of America, et selskab med hjemsted i Jacksonville (Amerikas Forenede Stater), aktiverne i selskabet Defense Technology Corporation of America, der er underlagt lovgivningen i den amerikanske stat Wyoming (herefter »Wyoming-selskabet«). Herved blev intervenienten indehaver af varemærket FIRST DEFENSE.
- 9 Den 8. marts 1999 rejste intervenienten i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.
- 10 Til støtte for indsigelsen påberåbte intervenienten sig bl.a. artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94, idet selskabet var af den opfattelse, at sagsøgeren var selskabets agent i den nævnte bestemmelses forstand, og at sidstnævnte uden intervenientens samtykke havde ansøgt om registrering af et tegn, der var næsten identisk med den serie af varemærker, som var registreret i De Forenede Stater, og som intervenienten var indehaver af. Indsigelsen var i det konkrete tilfælde støttet på de amerikanske varemærker FIRST DEFENSE, der var gjort til genstand for følgende registreringer:
- registrering nr. 1 763 666 af 6. april 1993 af ordmærket FIRST DEFENSE for en »ikke-eksplosiv forsvarsgenstand med karakter af et organisk stof, som virker irriterende på slimhinderne, der er påfyldt en spraydåse« i klasse 13
 - registrering nr. 1 885 967 af 28. marts 1995 af et figurmærke, der består i gengivelsen af en ørn med udbredte vinger, for varer i klasse 13

— registrering nr. 1 792 165 af 7. september 1993 af figurmærket DEF-TEC PRODUCTS, der står midt i en trekantet figur, for en række varer i klasse 13.

- 11 Ved afgørelse af 21. marts 2002 tog Indsigelsesafdelingen indsigelsen delvist til følge, for så vidt som den var støttet på artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og gav således afslag på EF-varemærkeansøgningen for »hug- og stikvåben« i klasse 8 og »ammunition, projektiler, kastevåben, sprøjteapparater til stoffer, som virker irriterende på slimhinderne, andre angrebs- og forsvarsgenstande« i klasse 13.
- 12 Den 21. maj 2002 påklagede sagsøgeren i medfør af artikel 57-59 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
- 13 Ved afgørelse af 8. november 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og pålagde sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Parternes påstande

- 14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse i annulationssøgsmålet for så vidt angår det første anbringende.
- Frifindelse for så vidt angår det andet anbringende, selv om det anses for passende at fastholde den anfægtede afgørelses konklusion med anlæggelse af en anden argumentation, og i tilfælde heraf pålægges det sagsøgeren at betale sagens omkostninger.
- Subsidiært gives der alene sagsøgeren medhold i det andet anbringende, idet sagen hjemvises til appelkammeret, og hver part tilpligtes at betale deres egne omkostninger.

16 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 17 Sagsøgeren har anført to anbringender til støtte for søgsmålet. Med det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at Indsigelsesafdelingens afgørelse, der ikke var behørigt underskrevet, er ugyldig. Med det andet anbringende har sagsøgeren anført, at den anfægtede afgørelse udgør en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

Første anbringende vedrørende ugyldigheden af Indsigelsesafdelingens afgørelse

Parternes argumenter

- 18 Sagsøgeren har anført, at Indsigelsesafdelingens afgørelse, der udelukkende blev fremsendt til sagsøgeren pr. telefax, er ugyldig. Således manglede underskrifterne fra medlemmerne af den afdeling, der traf afgørelsen. Det fremgår imidlertid af gennemførelsesforordningens regel 79, litra a) og b), at en af måderne, hvorpå meddelelser kan indgives til Harmoniseringskontoret, er at fremsende en underskrevet original pr. telefax. Den omstændighed, at dette argument ikke blev gjort gældende for appelkammeret, kan ikke medføre, at anbringendet om, at Indsigelsesafdelingens afgørelse er ugyldig, afvises.
- 19 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at anbringendet ikke kan antages til realitetsbehandling, for så vidt som sagsøgeren anmoder Retten om at erklære Indsigelsesafdelingens afgørelse ugyldig. Desuden har Harmoniseringskontoret

understreget, at sagsøgeren har fremført dette anbringende for første gang, idet selskabet ikke for appelkammeret bestred gyldigheden af Indsigelsesafdelingens afgørelse. Såfremt det antages, at der med dette anbringende gøres gældende, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, idet appelkammeret ex officio skulle have taget hensyn til den væsentlige formmangel, som Indsigelsesafdelingens afgørelse var behæftet med, er dette argument grundløst. Harmoniseringskontoret har henvist til, at gennemførelsesforordningens regel 55, 61 og 65 således bør finde anvendelse på den foreliggende sag. Ifølge Harmoniseringskontoret giver gennemførelsesforordningens regel 55, stk. 2, Harmoniseringskontorets præsident kompetence til at træffe bestemmelse om, at der kan benyttes forskellige metoder til fremsendelse af Harmoniseringskontorets afgørelser, uden at underskrifterne fra de medlemmer, der har truffet afgørelsen, nødvendigvis er påkrævet, idet afgørelse nr. EX-97-1 bl.a. blev vedtaget i denne henseende. Således vil en afgørelse fra Harmoniseringskontoret, der indeholder de påtrykte navne på de medlemmer af Indsigelsesafdelingen, der traf afgørelsen, være i overensstemmelse med alle de formkrav, der gælder for afgørelsens vedtagelse.

- 20 Intervenienten er af den opfattelse, at dette anbringende ikke kan antages til realitetsbehandling.

Rettens bemærkninger

— Formaliteten

- 21 I henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er det kun appelkamrenes afgørelser, der kan indbringes for Fællesskabets retsinstanser. Det må derfor fastslås, at det alene er de anbringender, der er rettet mod appelkammerets afgørelse, der kan antages til realitetsbehandling (Rettens dom af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, præmis 59).

- 22 Imidlertid er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret er forpligtet til at foretage af den påklagede afgørelse, i princippet ikke udelukkende afgrænset af de anbringender, som den part, der har indgivet klagen, har fremsat. Selv om den part, der har indgivet klagen, ikke har fremsat et specifikt anbringende, er appelkammeret derfor ikke desto mindre forpligtet til — på grundlag af alle relevante retlige og faktiske oplysninger — at prøve, om den påklagede afgørelse lovligt kunne træffes (jf. i denne retning Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 29, og af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM — Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 18).
- 23 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren imidlertid gjort gældende for Retten, at Indsigelsesafdelingens afgørelse er ugyldig som følge af, at den ikke er underskrevet. Selv om dette anbringende ikke blev gjort gældende for appelkammeret, og forudsat at det godtgøres, at de formelle regler, der finder anvendelse, er blevet tilsidesat, skulle appelkammeret ex officio have efterprøvet det.
- 24 Harmoniseringskontorets og intervenientens formalitetsindsigelse kan derfor ikke tages til følge, da Retten har kompetence til at efterprøve, om appelkammeret ex officio undlod at tage hensyn til, at der eventuelt var sket tilsidesættelse af en væsentlig formforskrift som følge af, at Indsigelsesafdelingens afgørelse ikke var underskrevet.

— Realiteten

- 25 Indledningsvis bemærkes, at gennemførelsesforordningen indeholder proceduremæssige bestemmelser, der finder anvendelse i den foreliggende sag. I modsætning

til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, kan gennemførelsesforordningens regel 79, litra a) og b), ikke finde anvendelse, da bestemmelsen vedrører fremsendelse af meddelelser til Harmoniseringskontoret. Gennemførelsesforordningens regel 55, 61 og 65 vedrører de meddelelser, der hidrører fra Harmoniseringskontoret, og det er følgelig disse bestemmelser, der skal anvendes i den foreliggende sag.

26 Det fremgår af gennemførelsesforordningens regel 55, at det i alle afgørelser og meddelelser fra Harmoniseringskontoret skal anføres, hvilken afdeling af Harmoniseringskontoret de hidrører fra, samt navnet eller navnene på den eller de ansvarlige ansatte. De skal underskrives af den eller de pågældende ansatte eller i stedet for underskrift være påtrykt eller påstemplet Harmoniseringskontorets segl, idet Harmoniseringskontorets præsident i øvrigt kan træffe bestemmelse om, at der kan benyttes andre midler til at identificere vedkommende afdeling under Harmoniseringskontoret, når afgørelser og meddelelser fremsendes pr. telefax eller via andre tekniske kommunikationsmidler. Ved gennemførelsesforordningens regel 61, stk. 2, litra d), anerkendes gyldigheden af meddelelser af afgørelser pr. telefax, idet Harmoniseringskontorets præsident i overensstemmelse med gennemførelsesforordningens regel 65, stk. 1, fastsætter de nærmere bestemmelser for meddelelsernes fremsendelse. Det fremgår således af artikel 1 i afgørelse nr. EX-97-1, at det er tilstrækkeligt, at betegnelsen for afdelingen er angivet i brevhovedet, og at den eller de ansvarlige ansattes fulde navn er angivet i slutningen af afgørelsen eller meddelelsen.

27 I det foreliggende tilfælde må det konstateres, at afdelingens afgørelse indeholder dels en identificering af den afdeling under Harmoniseringskontoret, der traf afgørelsen, dels navnene på de ansvarlige ansatte. Følgelig er fremsendelsen af Indsigelsesafdelingens afgørelse pr. telefax uden underskrifter i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesforordningen og i afgørelse nr. EX-97-1. Den pågældende afgørelse er følgelig blevet meddelt sagsøgeren forskriftsmæssigt.

28 Det første anbringende skal derfor forkastes som ugrundet.

Andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 29 Sagsøgeren har påpeget, at Robert Oliver, direktør for Wyoming-selskabet, i en erklæring af 1. juni 1996 gav sagsøgeren klart og præcist samtykke til at foretage den ansøgte registrering af det omhandlede varemærke. Følgelig overførte overtagelsen af aktiverne i Wyoming-selskabet ikke nogen varemærkerettigheder til intervenienten med hensyn til de varemærker, der var omfattet af erklæringen af 1. juni 1996, idet der var givet afkald på nævnte rettigheder, før overtagelsesaftalen blev indgået.
- 30 Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at intervenienten ikke på noget tidspunkt har forsøgt at tilbagekalde det samtykke, der blev givet af Robert Oliver, men udelukkende har gjort gældende, at selskabet ikke havde haft kendskab til det pågældende samtykke. Desuden kan sagsøgeren ikke anses for at være ansvarlig for, at Robert Oliver måske ikke oplyste intervenienten om, at erklæringen af 1. juni 1996 forelå, da det efter sagsøgerens opfattelse ikke påhvilede selskabet at kontrollere, om Robert Oliver havde tilkendegivet, at erklæringen af 1. juni 1996 forelå. Denne eventuelle mangel på oplysninger vedrører således kun parterne i aftalen om overtagelse af aktiverne i Wyoming-selskabet, da de skulle udvise agtpågivenhed i forbindelse med indgåelsen af nævnte aftale.
- 31 Endvidere har sagsøgeren påpeget, at det ikke fremgår af nogen bestemmelser i forordning nr. 40/94, at et samtykkes gyldighedsperiode er tidsmæssigt begrænset. Følgelig kan den omstændighed, at registreringsansøgningen først blev indgivet i 1997, ikke have nogen indflydelse på gyldigheden af det samtykke, der var givet. Desuden kunne appelkammeret ikke underbygge sit standpunkt ved at konstatere, at

det var usædvanligt, at en overdragelse af varemærkerettigheder skete uden vederlag, eftersom denne konstatering vedrører kommercielle overvejelser, der falder uden for appelkammerets kompetenceområde. Endelig har sagsøgeren henvist til, at samtykkeerklæringen i tilstrækkelig grad retfærdiggør indgivelsen af varemærkeansøgningen, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

- 32 Harmoniseringskontoret deler sagsøgerens opfattelse for så vidt angår erklæringen af 1. juni 1996, idet kontoret har anført, at erklæringen indeholder et klart og præcist samtykke fra den daværende varemærkeindehaver, der gav sagsøgeren tilladelse til at ansøge om registrering af det omhandlede varemærke i Europa. Selv hvis det antages, at Robert Oliver ikke oplyste intervenienten om, at denne erklæring forelå, kan denne omstændighed desuden ikke påvirke gyldigheden af det samtykke, der blev givet. For så vidt som gyldigheden af det samtykke, der blev givet den 1. juni 1996, ikke anerkendes i den anfægtede afgørelse, er appelkammeret nået til en fejlagtig konklusion. Denne fejl medfører imidlertid ikke, at den anfægtede afgørelse af den grund er ugyldig.

- 33 Harmoniseringskontoret har således anført, at intervenienten ikke er bundet af samtykket fra Wyoming-selskabets direktør. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt intervenienten er bundet af den tidligere indehavers samtykke, under alle omstændigheder afhænger af en fortolkning af de relevante kontraktvilkår og af de forskellige forpligtelser, parterne har indgået, i lyset af den amerikanske kontraktret, der finder anvendelse. Fremmed ret er imidlertid et spørgsmål af faktisk karakter, der ikke blev behandlet af appelkammeret, og Retten vil derfor ikke kunne støtte sin konklusion på faktiske forhold, der ikke blev bedømt i den anfægtede afgørelse.

- 34 For det første og såfremt det må antages, at samtykket fortsat var gældende efter intervenientens overtagelse af aktiverne i Wyoming-selskabet, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at det skal afgøres, om samtykket skal anses for tilbagekaldt på det tidspunkt, hvor de forretningsmæssige forbindelser mellem sagsøgeren og intervenienten ophørte. I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at erklæringen af 1. juni 1996 skal betragtes som et afkald på at gøre indsigelse mod den ansøgning om registrering af det omhandlede varemærke, som sagsøgeren har indgivet, og ikke som en overdragelse af rettigheder i egentlig forstand. Et sådant afkald kan være et resultat af en ensidig erklæring, som kun er bindende for den person, der har afgivet den, hvilket derfor kun har virkning mellem parterne. Under alle omstændigheder vil samtykket, hvis det medgives, at ophøret af de forretningsmæssige forbindelser med agenten bevirkede, at samtykket mistede sin berettigelse, i så fald ikke fortsat kunne være gældende efter den pågældende overtagelse.
- 35 For det andet og såfremt det må antages, at samtykket ikke længere var gældende efter intervenientens overtagelse af aktiverne i Wyoming-selskabet, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at det i så fald skal afgøres, om sagsøgeren kunne anføre en rimelig grund, der kunne opveje mangelen på samtykke. Harmoniseringskontoret har påpeget, at appelkammeret tilsyneladende lagde til grund, at sagsøgeren vidste — eller i det mindste burde have vidst — at intervenienten ikke var blevet oplyst om, at erklæringen af 1. juni 1996 forelå, og at det ikke påhvilede intervenienten at godtgøre, at selskabet ikke var bundet af nævnte erklæring. Sagsøgeren burde således have oplyst intervenienten herom eller have meddelt selskabet, at sagsøgeren ønskede at indgive registreringsansøgningen, hvorved det i den anfægtede afgørelse anerkendtes, at sagsøgeren havde handlet i ond tro. Desuden mistede sagsøgeren, ved forsætligt at have forholdt sig tavs i forhold til intervenienten, enhver mulighed for at hævde, at indgivelsen af ansøgningen skete med indehaverens samtykke. Under alle omstændigheder viser den indsigelse, der er rejst af intervenienten, at selskabet på ingen måde accepterer den registreringsansøgning, der er indgivet af sagsøgeren.
- 36 Harmoniseringskontoret er følgelig af den opfattelse, at Retten bør frifinde Harmoniseringskontoret i nærværende sag, selv om den finder det passende at

fastholde den anfægtede afgørelses konklusion med anlæggelse af en anden argumentation, eller — hvis dette ikke skulle være tilfældet — alene give sagsøgeren medhold i det andet anbringende, idet sagen hjemvises til appelkamrene.

- 37 Intervenienten har påpeget, at det påhviler sagsøgeren at føre bevis for, at der foreligger et gyldigt samtykke fra varemærkeindehaveren. Endvidere har intervenienten gjort gældende, at erklæringen af 1. juni 1996 ikke kan tages i betragtning af Retten, da sagsøgeren først i forbindelse med nærværende sag fremlagde en oversættelse af erklæringen til engelsk, som i det foreliggende tilfælde var behandlingssproget under sagen for Harmoniseringskontoret. Det følger imidlertid af forordning nr. 40/94 og af gennemførelsesforordningen, at er et dokument ikke blevet fremlagt på behandlingssproget, skal den part, der påberåber sig dokumentet, tilvejebringe en oversættelse heraf til behandlingssproget. Uanset denne tilside-sættelse af forordning nr. 40/94 er erklæringen af 1. juni 1996 under alle omstændigheder ikke egnet til at bevise, at der forelå et gyldigt samtykke fra Robert Oliver, idet det endelig påpeges, at sagsøgeren ikke har fremført noget bevis, der kan godtgøre, at selskabets registreringsansøgning var baseret på en rimelig grund.

Rettens bemærkninger

- 38 Det bemærkes, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har til formål at forhindre, at et varemærke misbruges af varemærkeindehaverens agent, idet agenten vil kunne udnytte det kendskab og de erfaringer, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med den pågældende indehaver, og derved utilbørligt drage fordel af varemærkeindehaverens egne bestræbelser og investeringer.

- 39 I det foreliggende tilfælde skal det, da sagsøgeren ikke for Retten har bestridt sin status som agent for varemærkeindehaveren, afgøres, om sagsøgeren havde fået varemærkeindehaverens samtykke til at indgive den omhandlede registreringsansøgning.
- 40 Hvad således angår spørgsmålet, om der forelå et klart, præcist og ubetinget samtykke fra varemærkeindehaveren, i henhold til hvilket sagsøgeren havde tilladelse til at indgive ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke, skal det bemærkes, at appelkammeret var af den opfattelse, at et sådant samtykke ikke kunne udledes af erklæringen af 1. juni 1996.
- 41 Harmoniseringskontoret har i sit skriftlige indlæg gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at erklæringen af 1. juni 1996 ikke indeholdt et klart, præcist og ubetinget samtykke. Det bemærkes i denne forbindelse, at Retten for så vidt angår Harmoniseringskontorets processuelle stilling i dom af 25. oktober 2005, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg) (sag T-379/03, Sml. II, s. 4633, præmis 22), har fastslået, at Harmoniseringskontoret ikke er forpligtet til systematisk at forsvare enhver anfægtet afgørelse, der er truffet af et appelkammer, eller til nødvendigvis at nedlægge påstand om frifindelse i forbindelse med ethvert søgsmål, der er rettet imod en sådan afgørelse (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 34). Harmoniseringskontoret kan dog ikke nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, eller gøre anbringender gældende, der ikke nævnt i stævningen (jf. i denne retning Domstolens dom af 12.10.2004, sag C-106/03 P, Vedial mod KHIM, Sml. I, s. 9573, præmis 34).

42 Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret er berettiget til at tage afstand fra appelkammerets argumentation ved at gøre andre retlige synspunkter gældende end dem, der er fremført i den anfægtede afgørelse, på betingelse af, at Harmoniseringskontorets argumenter ikke kan sidestilles med nye anbringender om ophævelse.

43 Med hensyn til intervenientens argument om, at appelkammeret ikke burde have taget hensyn til erklæringen af 1. juni 1996, da den ikke var blevet oversat til behandlingssproget, når appelkammeret havde afvist visse dokumenter fremlagt af intervenienten som følge af manglende oversættelse, skal det bemærkes, at afvisningen af nævnte dokumenter blev besluttet i henhold til gennemførelsesforordningens regel 17, stk. 2. Denne regel fraviger imidlertid den sprogordning, der almindeligvis anvendes ved fremlæggelse og anvendelse af dokumenter ved procedurerne for Harmoniseringskontoret, således som beskrevet i samme forordnings regel 96, stk. 2, hvorefter Harmoniseringskontoret, hvis sådanne dokumenter ikke er affattet på behandlingssproget, kan kræve, at der inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist tilvejebringes en oversættelse til behandlingssproget eller — hvis procedureparten måtte vælge dette — til et af Harmoniseringskontorets sprog. Gennemførelsesforordningens regel 17, stk. 2, pålægger dermed den part, der er årsag til en inter partes procedure, en større byrde end den, der sædvanligvis hviler på parterne i procedurer for Harmoniseringskontoret. Denne forskel er berettiget i nødvendigheden af fuldt ud at overholde kontradiktionsprincippet og princippet om ligestilling af parterne i inter partes procedurer (Rettens dom af 13.6.2002, sag T-232/00, *Chef Revival USA mod KHIM — Massagué Marín (Chef)*, Sml. II, s. 2749, præmis 42).

44 Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de supplerende dokumenter skal oversættes, er dette i overensstemmelse med gennemførelsesforordningens regel 96, stk. 2, overladt til Harmoniseringskontorets skøn. I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren imidlertid overholdt kravet i gennemførelsesforordningens regel 96, stk. 1, idet selskabet indgav en klage på tysk og fremlagde en engelsk oversættelse

heraf inden for den fastsatte frist (den anfægtede afgørelses punkt 11 og 14). Den omstændighed, at appelkammeret i overensstemmelse med gennemførelsesforordningens regel 96, stk. 2, ikke fandt det fornødent at indhente en oversættelse af den erklæring af 1. juni 1996, der var vedlagt klagen, kan ikke udgøre en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, eftersom stk. 1 og stk. 2 i gennemførelsesforordningens regel 96 vedrører objektivi forskellige situationer.

- 45 For så vidt angår indholdet af erklæringen af 1. juni 1996 skal det bemærkes, at det i erklæringen var tilkendegivet, at Wyoming-selskabet udtrykkeligt gav afkald på alle rettigheder (»expressly waives all of the rights«) over det varemærke, der er omhandlet i registreringen for Europa. I øvrigt var det i det bilag til erklæringen af 1. juni 1996, som blev fremlagt under sagen med appelkammerets tilladelse, klart angivet, hvilke varemærker der var omfattet af nævnte erklæring.
- 46 Desuden skal det bemærkes, at der var en reel og faktisk forretningsmæssig forbindelse mellem sagsøgeren og Wyoming-selskabet, da erklæringen af 1. juni 1996 blev afgivet, hvilket er en omstændighed, der kan forklare, hvorfor den tidligere indehaver besluttede at give dette samtykke uden økonomisk modydelse. Under alle omstændigheder kan det forhold, at en sådan aftale eventuelt kan være atypisk, ikke i sig selv rejse tvivl om gyldigheden af det samtykke, der faktisk blev givet, således som appelkammeret har antyd.
- 47 Hvad angår Robert Olivers eventuelle undladelse af at oplyse intervenienten om, at erklæringen af 1. juni 1996 forelå, kan denne omstændighed ikke rejse tvivl om gyldigheden af det samtykke, der blev modtaget på den pågældende dato.
- 48 Det samtykke, som sagsøgeren modtog i juni 1996, må følgelig anses for at være klart, præcist og ubetinget.

- 49 Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt samtykket fortsat var gyldigt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen, den 16. september 1997, skal det bemærkes, at der skete en udskiftning af varemærkeindehaveren mellem det tidspunkt, hvor samtykket blev givet, og det tidspunkt, hvor ansøgningen om registrering af varemærket blev indgivet. Det må imidlertid konstateres, at appelkammeret, idet det fejlagtigt antog, at erklæringen af 1. juni 1996 ikke indeholdt et klart, præcist og ubetinget samtykke til, at sagsøgeren kunne indgive ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke, ikke tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt dette samtykke fortsat var gældende efter overtagelsen af aktiverne i Wyoming-selskabet. Da dette spørgsmål, hvis afgørelse nøje afhænger af, hvilken lovgivning der finder anvendelse på retsforholdet og det forretningsmæssige forhold mellem parterne, ikke er blevet afgjort under sagen for Harmoniseringskontoret, kan Retten følgelig ikke udtale sig herom.
- 50 Således burde appelkammeret i lyset af den lovgivning, der finder anvendelse på retsforholdet og det forretningsmæssige forhold mellem parterne, have efterprøvet, om og i givet fald i hvilket omfang dette forhold faktisk fortsat var gældende efter overtagelsen af aktiverne i Wyoming-selskabet, således at intervenienten var indtrådt i den tidligere varemærkeindehavers rettigheder og eventuelt i dennes forpligtelser. I denne sammenhæng påhvilede det appelkammeret at afgøre, navnlig om det samtykke, sagsøgeren blev givet den 1. juni 1996, fortsat var gældende efter overtagelsen af aktiverne i Wyoming-selskabet. I bekræftende fald skulle appelkammeret have undersøgt, om intervenienten på det tidspunkt, hvor ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke blev indgivet, var bundet af dette samtykke. I tilfælde af at intervenienten ikke længere var bundet af samtykket, skulle appelkammeret derefter have vurderet, om sagsøgeren kunne anføre en rimelig grund, der kunne opveje mangelen på et sådant samtykke.
- 51 Det følger af det ovenfor anførte, at det andet anbringende må tages til følge, idet appelkammeret ikke tog hensyn til gyldigheden af samtykket af 1. juni 1996, og at den anfægtede afgørelse således skal annulleres.

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. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger, bortset fra omkostningerne i forbindelse med interventionen. Da sagsøgeren ikke har nedlagt påstand om, at intervenienten skal betale sagens omkostninger, hvilket sagsøgeren stadig kunne have gjort under retsmødet, bør sagsøgeren pålægges at bære sine egne omkostninger i forbindelse med interventionen.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Anden Afdeling)

- 1) Afgørelsen, der blev truffet den 8. november 2004 af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 493/2002-2), annulleres.
- 2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger, bortset fra omkostningerne i forbindelse med interventionen.

- 3) **Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger i forbindelse med interventionen.**
- 4) **Intervenienten bærer sine egne omkostninger.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. september 2006.

E. Coulon

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand