

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

16. november 2006 *

I sag T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, Berlin (Tyskland), ved advokaterne H. Kunz-Hallstein og R. Kunz-Hallstein,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

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

Laboratoire L. Lafon SA, Maisons-Alfort (Frankrig),

* Processprog tysk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 13. november 2003 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1007/2002-4), i det omfang der herved træffes afgørelse om fordelingen af omkostningerne i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne F. Dehousse og D. Šváby,

justitssekretær: fuldmægtig C. Kristensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. januar 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. juni 2004,

og efter retsmødet den 2. februar 2006,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

¹ Den 23. juni 1999 indgav sagsøgeren i medfør af Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-

varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«). Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket Lyco-A for varer, der henhører under klasse 5, 29 og 30 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

2. Queisser Pharma GmbH & Co. rejste i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke støttet på det ældre varemærke LYCO PROTECT. Ved afgørelse nr. 3111/2002 af 30. oktober 2002 forkastede Indsigelsesafdelingen Queisser Pharmas indsigelse med den begrundelse, at der ikke var risiko for forveksling. Denne afgørelse blev ikke påklaget.

3. Laboratoire L. Lafon SA rejste i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke støttet på det ældre varemærke LYOC. Ved afgørelse nr. 3108/2002 af 30. oktober 2002 forkastede Indsigelsesafdelingen Laboratoire L. Lafons indsigelse med den begrundelse, at der ikke var risiko for forveksling.

4. Medicom Pharma AG rejste i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke støttet på det ældre varemærke LYCO Q10. Ved afgørelse nr. 3110/2002 af 31. oktober 2002 tog Indsigelsesafdelingen Medicom Pharmas indsigelse til følge og gav afslag på registrering af det ansøgte varemærke. Denne afgørelse blev ikke påklaget.

5 Den 16. december 2002 indleverede Laboratoire L. Lafon en skrivelse til Harmoniseringskontoret, hvori selskabet oplyste følgende:

»I overensstemmelse med artikel 57, 58 og 59 i [forordning nr. 40/94] oplyser vi Dem om, at Laboratoire L. Lafon har til hensigt at påklage [afgørelse nr. 3108/2002]. Følgelig bedes De straks debitere vores konto [...] et beløb på 800 EUR. Den skriftlige begrundelse for klagen vil blive indgivet inden den 28. februar 2003.«

6 Den 3. februar 2003 indgav Laboratoire L. Lafon en skriftlig begrundelse for klagen.

7 Den 21. marts 2003 meddelte Harmoniseringskontoret sagsøgeren og Laboratoire L. Lafon, at afgørelse nr. 3110/2002 af 31. oktober 2002, hvorved Medicom Pharms indsigelse blev taget følge, var blevet endelig.

8 Den 10. april 2003 indleverede sagsøgeren en skrivelse, hvori selskabet påpegede, at klagen havde mistet sit grundlag, og den 11. april 2003 indleverede Laboratoire L. Lafon en skrivelse, hvori selskabet bemærkede, at sagen var afsluttet.

9 Ved afgørelse af 13. november 2003 (sag R 1007/2002-4) (herefter den »anfægtede afgørelse«) fastslog Fjerde Appelkammer, at klagesagen var blevet uden genstand på grund af det endelige afslag på registrering af det af sagsøgeren ansøgte varemærke. Ved nævnte afgørelse tilpligtede appelkammeret desuden sagsøgeren at betale de gebyrer og omkostninger, der var afholdt i forbindelse med indsigelsessagen og

klagesagen. I niende betragtning til den anfægtede afgørelse begrundede appelkammeret afgørelsen om omkostningerne på følgende måde:

»Eftersom varemærkeansøgningen Lyco-A er blevet afslået ex tunc, om end i en anden sag, ville indklagede ligeledes have været den tabende part i den foreliggende sag. Følgelig betaler indklagede de gebyrer og omkostninger, der er afholdt i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen.«

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion annulleres.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 12 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren i det væsentlige gjort tre annullationsanbringender gældende. Med sit første anbringende har sagsøgeren påberåbt sig tilsidesættelse af bestemmelserne i regel 48, stk. 1, litra c), og regel 49, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), som ændret, samt af ligebehandlingsprincippet, idet sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret var forpligtet til at afvise klagen over Indsigelsesafdelingens afgørelse. Det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 81, stk. 4, i forordning nr. 40/94 og af billighedsprincippet, idet appelkammeret udøvede sin skønsbeføjelse med hensyn til fordelingen af sagsomkostningerne fejlagtigt. Endelig har sagsøgeren inden for rammerne af det tredje anbringende gjort gældende, at Harmoniseringskontoret i henhold til regel 21 og 51 i forordning nr. 2868/95 burde have tilbagebetalt parterne halvdelen af indsigelsesgebyrerne og hele klagegebyret. Retten er af den opfattelse, at det andet anbringende skal behandles først.

Parternes argumenter

- 13 Sagsøgeren har gjort gældende, at begrundelsen for den anfægtede afgørelse, hvorefter sagsøgeren ville have været den tabende part i den omtvistede sag og af denne grund skulle betale de hermed forbundne omkostninger, er fejlagtig.
- 14 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at appelkammeret anvendte artikel 81, stk. 4, i forordning nr. 40/94 forkert. I denne henseende har sagsøgeren anført, at en fortolkning af denne bestemmelse i lyset af tysk ret, som har tjent som eksempel for de tilsvarende bestemmelser i forordningen, viser, at appelkammeret burde have afgjort, hvad det sandsynlige resultat af indsigelsessagen mellem sagsøgeren og

Laboratoire L. Lafon ville blive. Sagsøgeren har desuden anført, at den omstændighed, at der gives medhold i en indsigelse, ikke kan medføre, at der gives afslag på varemærket ex tunc, men alene ex nunc. I modsat fald skulle Harmoniseringskontoret i de tilfælde, hvor der blev givet medhold i en indsigelse, tilbagebetale alle indsigelsesgebyrerne i andre endnu verserende sager, idet ansøgningen skulle anses for aldrig at have eksisteret. Sagsøgeren har i denne forbindelse henvist til regel 19, stk. 3, i forordning nr. 2868/95. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at regel 21 i forordning nr. 2868/95 viser, at det ikke var lovgivers hensigt, at den tabende part skulle tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med alle de indsigelsessager, der verserer.

- 15 Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at den af appelkammeret anførte begrundelse ikke begrundet en fravigelse af billighedsprincippet. Ifølge sagsøgeren medfører disse rimelighedshensyn, at omkostningerne skal deles i to, når — som i det foreliggende tilfælde — én af indsigelserne mod den samme EF-varemærkeansøgning fører til, at ansøgningen afslås. Det fremgår ifølge sagsøgeren af retningslinjerne for sager ved Harmoniseringskontoret, at det kun er hovedreglen, at en part tilpligtes at betale alle sagsomkostningerne, når en af parterne bringer sagen til ophør. Sagsøgeren har henvist til, at der på s. 130 i udkastet til retningslinjer for indsigelsesproceduren er anført følgende:

»I betragtning af, at der ikke er truffet afgørelse på grundlag af de faktiske omstændigheder, er Indsigelsesafdelingen frit stillet i sin afgørelse om sagsomkostningerne (artikel 81, stk. 4, i [forordning nr. 40/94]). Harmoniseringskontoret kan ikke afgøre, hvem af parterne der er den »vindende eller tabende« part, og i henhold til billighedsprincippet bør hver part derfor betale sine egne omkostninger.«

- 16 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at anbringendet afvises.

Retten bemærkninger

- 17 Artikel 81, stk. 4, i forordning nr. 40/94 bestemmer: »Finder [...] appelkammeret det uforlødent at træffe afgørelse i sagen, er de[t] frit stillet i [sin] afgørelse om sagsomkostninger.«
- 18 Det følger af ordlyden af denne bestemmelse, at appelkammeret har en vid skønsbeføjelse ved fordelingen af omkostningerne i sager, hvor det er uforlødent at træffe afgørelse (jf. i denne retning Retten kendelse af 12.7.2005, sag T-163/04, Schäfer mod KHIM — KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 55). Under sådanne omstændigheder kan Fællesskabets retsinstanter ikke sætte deres skøn i stedet for appelkammerets. Det påhviler ikke desto mindre Fællesskabets retsinstanter under hensyntagen til de betragtninger, der har kunnet have betydning for appelkammerets bedømmelse, at påse, at det ikke har overskredet grænserne for sin skønsbeføjelse og ikke har anvendt denne beføjelse på en åbenbart urigtig måde.
- 19 Det bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse indledningsvis fastslog, at klagesagen var blevet uden genstand på grund af det endelige afslag på registrering af det af sagsøgeren ansøgte varemærke, og dernæst — på grundlag af artikel 81, stk. 4, i forordning nr. 40/94 — tilpligtede sagsøgeren at betale de gebyrer og omkostninger, der var afholdt i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen.
- 20 I denne henseende begrundede appelkammeret sin afgørelse med, at »[e]ftersom varemærkeansøgningen [...] er blevet afslået ex tunc, om end i en anden sag, ville [sagsøgeren] ligeledes have været den tabende part i den foreliggende sag«.

- 21 For det første er det ubestridt, at indsigelsessagen, der førte til, at det af sagsøgeren ansøgte varemærke blev afslået, og indsigelsessagen mellem sagsøgeren og Laboratoire L. Lafon, som blev indbragt for appelkammeret i nærværende sag, hviler på forskellige faktiske omstændigheder. Det følger heraf, at bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem de varemærker, der var omtvistet i hver enkelt af disse sager, indebærer en hensyntagen til samtlige de faktiske og retlige omstændigheder, der i hver enkelt sag var gjort gældende af parterne.
- 22 På denne baggrund gør den omstændighed, at der er givet medhold i en indsigelse — selv om de parallelle sager herved mister deres genstand — det på ingen måde muligt at afgøre, hvilken af parterne i disse parallelle sager der ville have tabt. Fastlæggelsen af, hvem der er den tabende part i en given sag, kan nemlig kun baseres på denne sags genstand og faktiske og retlige ramme, således som den er defineret ud fra parternes påstande.
- 23 Uden at det er nødvendigt at tage stilling til virkningerne af en afgørelse om afslag på en varemærkeansøgning, kan beslutningen om at tilpligte en ansøger om et varemærke, som er blevet udelukket fra registrering, at betale de omkostninger, der er afholdt i alle eventuelle parallelle sager, desuden ikke automatisk følge af afgørelsen om at give medhold i én af de indsigelser, der er rejst mod denne ansøgning, således som det er forudsat i den anfægtede afgørelse.
- 24 Henset til disse betragtninger er Retten af den opfattelse, at det er med rette, at sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammerets begrundelse er behæftet med en åbenbar fejl, for så vidt som appelkammeret anførte, at sagsøgeren, på grund af at der blev givet afslag på varemærkeansøgningen i en anden indsigelsessag, ville have været den tabende part i indsigelsessagen mellem sagsøgeren og Laboratoire L. Lafon og af denne grund skulle betale gebyrerne og omkostningerne i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen. Med en sådan bedømmelse har appelkammeret overskredet grænserne for sin skønsbeføjelse i forhold til artikel 81, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

- 25 Herefter skal punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion annulleres, uden at der er behov for at tage stilling til sagsøgerens øvrige anbringender.

Sagens omkostninger

- 26 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Femte Afdeling)

- 1) Punkt 2 i konklusionen i afgørelsen truffet den 13. november 2003 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1007/2002-4) annulleres.**

2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. november 2006.

E. Coulon

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand