

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

10. november 2004 *

I sag T-164/02,

Kaul GmbH, Elmshorn (Tyskland), ved Rechtsanwälte G. Württenberger og R. Kunze,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 4. marts 2002 af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 782/2000-3), vedrørende en indsigelsessag mellem Kaul GmbH og Bayer AG,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne M. Vilaras og I. Wiszniewska-Bialecka,
justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 30. juni 2004,

afsagt følgende

Dom

Faktiske omstændigheder

- 1 Den 3. april 1996 indgav selskabet Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket ARCOL.
- 3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 1, 17 og 20 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Blandt de varer, der er omfattet af klasse 1, er »kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* den 20. juli 1998.
- 5 Den 20. oktober 1998 rejste sagsøgeren i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for så vidt angår »kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler« i klasse 1. Indsigelsen var begrundet med, at der forelå et ældre EF-varemærke, der var registreret den 24. februar 1998 under nr. 49106. Dette varemærke består af ordmærket CAPOL og omfatter varer, der benævnes »kemiske produkter til at holde levnedsmidler friske og gøre dem holdbare, nemlig råstoffer til glatning og konservering af levnedsmiddelfærdigvarer, særlig slik« i klasse 1. Til støtte for indsigelsen har sagsøgeren påberåbt sig den relative registreringshindring, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 6 Ved afgørelse af 30. juni 2000 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at selv om varerne er af samme art, kunne enhver risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn udelukkes på grund af deres visuelle og lydligge forskelle.
- 7 Den 24. juli 2000 påklagede sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 8 Ved skrivelse af 17. juli 2000, der blev modtaget den 24. juli 2000, informerede selskabet Bayer (Bayer AG) Harmoniseringskontoret om, at Atlantic Richfield Co.'s ansøgning om varemærket ARCOL var blevet overdraget til selskabet Bayer (AG). Overdragelsen blev indført i EF-varemærkeregisteret den 17. november 2000 i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, og artikel 24 i forordning nr. 40/94.
- 9 Den 30. oktober 2000 indgav sagsøgeren en skriftlig begrundelse for klagen til Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 10 Ved afgørelse af 4. marts 2002, der blev meddelt sagsøgeren den 25. marts 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«), afslog Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appellkammeret fandt nærmere bestemt, at der ikke længere kunne tages hensyn til det ældre varemærkes påståede høje grad af særpræg, der skyldtes det udbredte kendskab til dette, da sagsøgeren først havde gjort dette gældende under klagesagen. Appellkammeret anførte derudover, at sagsøgeren faktisk ikke havde fremført et nyt argument, men snarere havde ændret retsgrundlaget for sin indsigelse til artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 40/94 om vitterlig kendte varemærker. Desuden fandt appellkammeret, at der — selv om varerne var af samme art — ikke var risiko for forveksling mellem de omhandlede ordmærker, da der var betydelige visuelle og fonetiske forskelle mellem dem, da markedet for de berørte varer er meget specialiseret, og da den typiske forbruger af de pågældende varer formodentlig er sagkyndig.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 24. maj 2002 har sagsøgeren anlagt nærværende sag. Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 16. oktober 2002.

- 12 Ved skrivelse indleveret til Rettens Justitskontor den 7. november 2002 har sagsøgeren i overensstemmelse med artikel 135, stk. 2, i Rettens procesreglement anmodet om tilladelse til at indgive replik.

- 13 Den 20. november 2002 besluttede Retten (Fjerde Afdeling), at yderligere skriftveksling af processkrifter var uforholdsmæssig, idet sagsøgeren kunne uddybe sine anbringender og argumenter og kommentere Harmoniseringskontorets svarskrift under den mundtlige forhandling.

- 14 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Fjerde Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling.

- 15 Parterne har afgivet mundtlige indlæg og besvaret Rettens spørgsmål under det offentlige retsmøde den 30. juni 2004.

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Den anfægtede afgørelse annulleres.

 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 18 Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat fire anbringender om for det første en tilsidesættelse af forpligtelsen til at undersøge de af sagsøgeren fremlagte oplysninger for appelkammeret, for det andet tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, for det tredje en tilsidesættelse af de procesretlige principper, der er anerkendt i medlemsstaterne, og af de processuelle regler, der finder anvendelse ved Harmoniseringskontoret, og for det fjerde en tilsidesættelse af begrundelsespligten.
- 19 Indledningsvis skal det første anbringende undersøges.

Parternes argumenter

- 20 Ifølge sagsøgeren skyldes appelkammerets bedømmelse, hvorefter nye faktiske omstændigheder efter afslutningen af indsigelsessagen ikke længere kan realitetsbehandles, en fejlagtig opfattelse af appelkammerets funktion. Proceduren for appelkammeret skal tværtimod betragtes som en anden instans for så vidt angår realiteten, inden for hvis rammer parterne kan fremføre nye faktiske omstændighe-

der. Det er således med urette, at appelkammeret i den foreliggende sag ved bedømmelsen af risikoen for forveksling har afvist at efterprøve de oplysninger, der fremgår af i sagsøgerens skriftlige begrundelse for klagen af 30. oktober 2000 vedrørende det ældre varemærke CAPOL's høje grad af særpræg, som bestod af en erklæring på tro og love afgivet af det sagsøgende selskabs administrerende direktør, der var vedlagt en liste over sagsøgerens kunder. Harmoniseringskontoret har herved tilsidesat sagsøgerens ret til at blive hørt.

- 21 Sagsøgeren har i øvrigt, og i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har påstået, på ingen måde frafaldet sin påstand om, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kan være retsgrundlag for en indsigelse til fordel for samme forordnings artikel 8, stk. 2, litra c). De dokumenter, der var vedlagt den skriftlige begrundelse af 30. oktober 2000, havde ikke til formål at fremlægge nye faktiske omstændigheder, men snarere at komplementere de argumenter, der allerede var blevet fremført under indsigelsessagen.

- 22 Heroverfor har Harmoniseringskontoret anført, at sagsøgerens standpunkt hviler på en forkert fortolkning af det retsbeskyttelsessystem, der er fastsat i forordning nr. 40/94 og anvendt i appelkamrene »faste afgørelsespraksis«. Appelkamrene funktionelle kontinuitet i forhold til Indsigelsesafdelingen indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt at indgive en klage for at undgå konsekvenserne af en manglende overholdelse af de af Indsigelsesafdelingen fastsatte tidsfrister. Harmoniseringskontoret har derfor gjort gældende, at appelkamrene bortset fra enkelte undtagelser altid afviser at tage hensyn til en ny redegørelse for de faktiske omstændigheder, hvis denne ikke er fremlagt inden for disse tidsfrister.

- 23 Det var for appelkammeret, at det for første gang blev gjort gældende, at sagsøgeren havde en ledende stilling på markedet for kemiske præparater til konservering af levnedsmidler, og at den berørte kundekreds havde udbredt kendskab til varemærket CAPOL. Der er her tale om nye faktiske omstændigheder, og, i det omfang sagsøgeren anvender udtrykket »vitterlig kendt«, en ændring af retsgrundlaget for indsigelsen til artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 40/94.

- 24 Desuden har Harmoniseringskontoret den holdning, at selv hvis der var blevet taget hensyn til sagsøgerens stilling på markedet og dermed til, at varemærkets fornødne særpræg var blevet styrket, ville det ikke være muligt at fastslå, at der forelå en risiko for forveksling.

Retten bemærkninger

- 25 Det bemærkes indledningsvis, at beviserne, som sagsøgeren har fremlagt for appelkammeret, består af en erklæring på tro og love afgivet af det sagsøgende selskabs administrerende direktør og en liste over sagsøgerens kunder.
- 26 Disse dokumenter, der vedrører intensiteten af udnyttelsen af sagsøgerens varemærke, er blevet fremlagt af sagsøgeren til støtte for de argumenter, der allerede var blevet fremført for Indsigelsesafdelingen — og som således alene hvilede på betragtninger om, at sagsøgerens varemærke mangler fornødent særpræg — hvorefter dette varemærke har en høj grad af særpræg og derfor i kraft heraf skal nyde en højere beskyttelse.
- 27 Appelkammeret har i den anfægtede afgørelses punkt 10-12 og Harmoniseringskontoret har i svarskriftets punkt 30 anført, at denne nye redegørelse for de faktiske omstændigheder ikke kunne tages i betragtning, da den først var blevet fremlagt efter udløbet af de af Indsigelsesafdelingen fastsatte tidsfrister.
- 28 Det skal imidlertid fastslås, at denne holdning ikke er forenelig med den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser, som Retten har godtaget med hensyn til såvel ex parte-sager (Retten dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 38-44, der på dette punkt ikke er blevet ophævet ved Domstolens dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P,

Procter & Gamble mod KHIM (BABY DRY), Sml. I, s. 6251, og Rettens dom af 12.12.2002, sag T-63/01, Procter & Gamble mod KHIM (formen på en sæbe), Sml. II, s. 5255, præmis 21) som inter partes-sager (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 24-32).

- 29 Det er nemlig blevet fastslået, at det af den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser følger, at appelkammeret inden for anvendelsesområdet for artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 er forpligtet til at støtte sin afgørelse på alle de faktiske og retlige elementer, som den berørte part har fremlagt, dels i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse i første instans, dels — med den ene undtagelse, der nævnes i samme bestemmelses stk. 2 — i klagesagen (KLEENCARE-dommen, præmis 32). I modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende vedrørende inter partes-sagen, medfører den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets forskellige instanser ikke, at en part, som i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse i første instans ikke har fremlagt bestemte faktiske eller retlige oplysninger inden for den tidsfrist, der er fastlagt for denne afdeling, ikke i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kan gøre disse gældende for appelkammeret. Den funktionelle kontinuitet medfører tværtimod, at en sådan part kan påberåbe sig disse oplysninger for appelkammeret under forbehold af, at forordningens artikel 74, stk. 2, bliver iagttaget for denne instans.
- 30 Da de omtvistede faktiske omstændigheder i den foreliggende sag ikke blev fremført for sent i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, men blev fremlagt som bilag til den skriftlige begrundelse, som sagsøgeren indgav til appelkammeret den 30. oktober 2000, dvs. inden for den i artikel 59 i forordning nr. 40/94 fastsatte frist på fire måneder, kunne appelkammeret ikke afvise at tage disse faktiske omstændigheder i betragtning.
- 31 Appelkammeret har desuden — idet det har tilsluttet sig varemærkeansøgerens påstand i dennes skriftlige indlæg af 27. december 2002 om at sagsøgeren i virkeligheden forsøger at bevise, at selskabets varemærke er et velrenommeret og

vitterlig kendt varemærke — subsidiært i den anfægtede afgørelses punkt 13 hævded, at sagsøgeren har erstattet artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som retsgrundlag for indsigelsen med samme forordnings artikel 8, stk. 2, litra c).

- 32 Retten finder, at dette subsidiære argument ikke kan tages til følge.
- 33 Sagsøgeren har nemlig på intet tidspunkt under sagen hævded, at selskabet støttede sin indsigelse på en anden bestemmelse end artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det er tværtimod på dette retsgrundlag, at sagsøgeren under sagen for Indsigelsesafdelingen og derefter for appelkammeret har påberåbt sig sit varemærkes høje grad af særpræg og Domstolens praksis vedrørende relevansen af dette hensyn ved bedømmelsen af risikoen for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 34 Det følger af det ovenfor anførte, at appelkammeret ikke uden at tilsidesætte artikel 74 i forordning nr. 40/94 kunne afvise at undersøge de faktiske omstændigheder, der blev forelagt af sagsøgeren i den skriftlige begrundelse af 30. oktober 2000 med henblik på at bevise det ældre varemærkes høje grad af særpræg som følge af den brug, der ifølge sagsøgeren blev gjort af dette varemærke på markedet.
- 35 Da der ifølge retspraksis er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes adskillelsesevne er, tilkommer der de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre. Følgelig kan der trods en lavere grad af lighed mellem mærkerne være risiko for forveksling, såfremt ligheden

mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, er stor, og det ældre varemærke har en stor adskillelsesevne (jf. Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20 og 21 og den heri nævnte retspraksis).

36 Da appelkammeret i den foreliggende sag har fastslået, at de varer, der er omfattet af de omhandlede tegn, var af samme art, og at der er en vis lighed mellem tegnene, kunne det ikke, som det har gjort, træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet, om der var risiko for forveksling, uden at tage hensyn til alle de relevante oplysninger for bedømmelsen, herunder de af sagsøgeren fremlagte oplysninger, der havde til formål at godtgøre det ældre varemærkes høje grad af særpræg.

37 Heraf følger, at appelkammeret har tilsidesat sine forpligtelser inden for rammerne af en undersøgelse af risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet det har undladt at tage de oplysninger i betragtning, som sagsøgeren har forelagt for det. Det tilkommer ikke Retten at sætte sig i Harmoniseringskontorets sted ved bedømmelsen af de omtvistede oplysninger, som det påhviler kontoret at foretage. Som følge heraf annulleres den anfægtede afgørelse uden at det er nødvendigt at tage stilling til de andre anbringender.

Sagens omkostninger

38 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 nedlagt påstand om at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger og Harmoniseringskontoret har tabt sagen, bør det pålægges Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Afgørelsen, der blev truffet af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 4. marts 2002 (sag R 782/2000-3), annulleres.**

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

Legal

Vilaras

Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. november 2004.

H. Jung

H. Legal

Justitssekretær

Afdelingsformand