

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

22. marts 2007\*

I sag T-215/03,

**SIGLA SA**, Madrid (Spanien), ved avocat E. Armijo Chávarri,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved I. de Medrano Caballero og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

**Elleni Holding BV**, Alphen aan de Rijn (Nederlandene),

\* Processprog: spansk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 1. april 2003 af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1127/2000-3) vedrørende en indsigelsessag mellem SIGLA SA og Elleni Holding BV,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET  
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

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

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. juni 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 3. oktober 2003,

under henvisning til den mundtlige forhandling og efter retsmødet den 14. november 2006,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 7. februar 1997 indgav Elleni Holding BV i medfør af Rådets forordning (EF) 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«).

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret (herefter »det ansøgte varemærke«), er ordmærket VIPS.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 35 og 42 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:
- »computere og computerprogrammer optaget på bånd eller plader« i klasse 9
  - »rådgivning vedrørende forretningsledelse; analyse af computerregistrerede data« i klasse 35
  - »programmering af computere; hotel-, restaurations-, café-restaurantvirksomhed« i klasse 42.
- 4 Ved skrivelse af 23. april 1999 til Harmoniseringskontoret begrænsede Elleni Holding de tjenesteydelser i klasse 42, der var omfattet af selskabets EF-varemærkeansøgning, til følgende tjenesteydelser: »programmering af computere til anvendelse inden for hotelbranchen, restauranter, café-restauranter«. Ved skrivelse af 26. april 1999 accepterede Harmoniseringskontoret denne begrænsning.
- 5 Den 14. juni 1999 blev EF-varemærkeansøgningen offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 46/99.

- 6 Den 14. september 1999 rejste Sigla SA i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.
- 7 Indsigelsen var støttet på sagsøgerens ordmærke VIPS, som tidligere var registreret i Spanien for tjenesteydelser i klasse 42 i Nice-arrangementet, der svarer til følgende beskrivelse: »Tjenesteydelser vedrørende levering af fødevarer og drikkeklare drikke; restauranter; selvbetjeningsrestauranter, kantiner, barer, cafeterier, hotelvirksomhed« (herefter »det ældre varemærke«). Sigla gjorde desuden gældende, at varemærket VIPS var vitterlig kendt i Spanien i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6a i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, som senest revideret den 14. juli 1967 i Stockholm og ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11847, s. 108), for »tjenesteydelser vedrørende levering af fødevarer og drikkeklare drikke; restauranter; tjenesteydelser vedrørende barer og cafeterier; drift af detailforretninger for forbrugsvarer og gaveartikler, fødevarer, avisartikler, bøger, audiovisuelle varer, fotografisk materiale, parfumevarer, husholdningsprodukter, beklædningsgenstande, legetøj og software og forretninger, der tilbyder tjenesteydelser såsom filmudlejning og fotofremkaldelse«, jf. artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var rettet mod alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af EF-varemærkeansøgningen.
- 8 Til støtte for indsigelsen var anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- 9 Den 18. februar 2000 begrænsede Elleni Holding i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 den fortegnelse over tjenesteydelser i klasse 42, der var omfattet af selskabets registreringsansøgning, til »tjenesteydelser vedrørende programmering af computere til anvendelse inden for hotel- restaurations- og cafébranchen«.

- 10 Ved afgørelse nr. 2221/2000 af 28. september 2000 tog Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen til følge for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42 og forkastede indsigelsen for så vidt angik varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 35. Indsigelsesafdelingen fandt i det væsentlige, at eftersom de tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, og de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, var af forskellig art, var der ikke risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, på trods af at de omtvistede tegn var identiske. Imidlertid fandt Indsigelsesafdelingen, at forordningens artikel 8, stk. 5, fandt anvendelse for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42 med den begrundelse dels, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabets ældre varemærke VIPS havde et renommé på det spanske marked, dels at det ansøgte varemærke ville kunne udnytte det ældre varemærkes renommé utilbørligt eller skade dette renommé i betragtning af den sammenhæng, der var mellem de to typer tjenesteydelser, som var omhandlet.
- 11 Den 22. november 2000 påklagede Elleni Holding i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 12 Ved afgørelse af 1. april 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 3. april 2003, tog Tredje Appellkammer Elleni Holdings klage til følge og annullerede Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 13 Appellkammeret fandt i det væsentlige, at sagsøgeren havde godtgjort, at det ældre varemærke havde et renommé i Spanien, men at sagsøgeren ikke havde angivet grundene til, at det ansøgte varemærke utilbørligt ville udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller ville skade dette særpræg eller renommé. Da en af de nødvendige forudsætninger for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 således ikke var godtgjort, havde denne artikel ikke kunnet anvendes i det konkrete tilfælde. I øvrigt var appellkammeret af den opfattelse, at det var uforholdsmæssigt at behandle de argumenter, sagsøgeren havde anført i sine bemærkninger til Elleni Holdings klage, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse i den konkrete sag, da den pågældende klage alene var støttet på denne forordnings artikel 8, stk. 5, og da klagens genstand

følgelig ikke kunne udvides af sagsøgeren i dennes bemærkninger for appelkammeret. Det havde kun kunnet forholde sig anderledes, hvis der fra sagsøgerens side blev indgivet en særskilt klage i henhold til de nærmere bestemmelser og inden for den fastsatte frist i artikel 59 i forordning nr. 40/94, hvori der blev nedlagt påstand om delvis annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse.

## 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 annullationssøgsmålet for så vidt angår klagepunktet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 For så vidt som annullationssøgsmålet angår klagepunktet om tilsidesættelse af retten til kontradiktion og af dispositionsmaksimen, jf. artikel 74 i forordning nr. 40/94, har Harmoniseringskontoret erklæret, at det henholder sig til Rettens skøn uden at nedlægge nogen bestemt påstand i denne henseende.

## Retlige bemærkninger

- 17 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende. Det første anbringende, der er fremsat principalt, vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Det andet anbringende, der er fremsat subsidiært, vedrører tilsidesættelse af retten til kontradiktion og dispositionsmaksimen i samme forordnings artikel 74.

*Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94*

### Parternes argumenter

- 18 For det første har sagsøgeren bestridt appelkammerets påstand om, at selskabet hverken fremførte anbringender eller førte bevis vedrørende de faktiske omstændigheder, der var gjort gældende, dvs. risikoen for, at det ældre varemærke ville blive skadet ved brugen af det ansøgte varemærke, eller at det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke. I denne forbindelse har sagsøgeren henvist til uddrag af selskabets skriftlige indlæg for Indsigelsesafdelingen af 11. februar 2000 og 17. maj 2000 samt til selskabets bemærkninger for appelkammeret til Elleni Holdings klage.
- 19 Ifølge sagsøgeren fremgår det af disse uddrag, at selskabets indsigelse, for så vidt som den var støttet på artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, var baseret på følgende betragtninger. For det første har sagsøgeren opnået, at selskabets ældre varemærke bliver identificeret af den spanske kundekreds som et prestigefyldt kvalitetsvaremærke, og der er en risiko for, at de positive »forestillinger«, som er forbundet med dette varemærke, af forbrugerne vil blive overført på Elleni Holdings varer. For det

andet har sagsøgeren foretaget store investeringer i reklame og markedsføring af sine tjenesteydelser med henblik på at udbrede og indarbejde sit varemærke, hvilket det ansøgte varemærke utilbørligt vil kunne udnytte. For det tredje fremlagde Elleni Holding ikke beviser med henblik på at godtgøre rimeligheden af brugen af det ansøgte varemærke. For det fjerde forøges risikoen for, at det ansøgte varemærke tilegner sig det ældre varemærkes prestige, omdømme eller renommé, som følge af den beslægtethed, der er mellem de handelsmæssige områder for de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Det følger heraf, at kravene til anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt i det foreliggende tilfælde.

- 20 For det andet har sagsøgeren, som det også blev konstateret af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 44, påpeget, at den omstændighed, at der ved affattelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er brugt konditionalis («ville medføre en utilbørlig udnyttelse [...] eller [...] ville skade») viser, at alene en sandsynlighed herfor, støttet på en logisk og deduktiv analyse, er tilstrækkelig til at bekræfte, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Det konkrete bevis på, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse, kan nemlig ikke kræves, så længe det anfægtede tegn endnu ikke er registreret. Denne tilgangsvinkel er allerede blevet godkendt og anvendt af Tredje Appelkammer i dets afgørelse af 25. april 2001 (HOLLYWOOD-sagen, sag nr. R 283/1999-3).
- 21 For det tredje har sagsøgeren gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at Indsigelsesafdelingen havde støttet sin bedømmelse med hensyn til tilstedeværelsen af den risiko, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, på den blotte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker. Den pågældende sammenhæng blev kun taget i betragtning af Indsigelsesafdelingen med henblik på at efterprøve, om der forelå en sådan risiko. Ifølge sagsøgeren anerkender Harmoniseringskontorets instanser risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem de varer, der er omfattet af de omtvistede tegn, som en faktor, der kan øge sandsynligheden for, at der vil ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke, hvilket er påvist ved Indsigelsesafdelingens afgørelse nr. 1219/1999 af 15. november 1999 og ved afgørelsen truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i HOLLYWOOD-sagen, der er nævnt i foregående præmis.



- 22 For det fjerde er sagsøgeren af den opfattelse, at den fortolkning, som appelkammeret i det konkrete tilfælde anlagde af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, er i strid med bestemmelserne i forordningens artikel 61 f. og med Rettens dom af 8. juli 1999, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY) (sag T-163/98, Sml. II, s. 2383, præmis 43). I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at såfremt appelkammeret var i tvivl med hensyn til sagsøgerens standpunkt, skulle det i overensstemmelse med artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94 have opfordret selskabet til at præcisere det.
- 23 For det femte og sluttelig har sagsøgeren for Retten fremlagt afgørelse nr. 531/2000 og nr. 621/2001, som er truffet af Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret i lignende sager, og som bekræfter sagsøgerens standpunkt i nærværende sag med hensyn til fortolkningen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- 24 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det var med rette, at såvel Indsigelsesafdelingen som appelkammeret fastslog dels, at de omtvistede tegn var identiske, dels at sagsøgeren havde bevist, at selskabets varemærke, der var påberåbt til støtte for indsigelsen, havde fået et renommé i Spanien for »tjenesteydelser vedrørende levering af fødevarer og drikkeklare drikke; selvbetjeningsrestauranter, kantiner, barer, cafeterier« i klasse 42.
- 25 Desuden fandt appelkammeret med rette, at beviset for, at det ansøgte varemærke utilbørligt ville udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller for at det ville skade dette særpræg eller renommé i den forstand, hvori disse udtryk er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, kunne være støttet på sandsynligheder. Ikke desto mindre fremførte sagsøgeren, som anført af appelkammeret, hverken i sine skriftlige indlæg for Indsigelsesafdelingen af 11. februar 2000 og 17. maj 2000 eller i sine bemærkninger til Elleni Holdings klage overbevisende argumenter, der kunne godtgøre, at en sådan risiko forelå. Appelkammeret begik således ingen fejl i dets bedømmelse af, hvorvidt artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse i det konkrete tilfælde.

- 26 Harmoniseringskontoret har medgivet, at sagsøgerens henvisning i sit indlæg for Indsigelsesafdelingen af 11. februar 2000 til selskabets investeringer og dets markedsføringstiltag, som har medført et udbredt kendskab til det varemærke, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, er en relevant omstændighed med henblik på at bevise, at dette varemærke har et renommé. Sagsøgeren forklarede imidlertid ikke, hvordan denne omstændighed er forbundet med den registreringsansøgning, der er indgivet af Elleni Holding. Med hensyn til sagsøgerens argument om, at Elleni Holding ikke havde godtgjort, at der var rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke, har Harmoniseringskontoret understreget, at det påvilede sagsøgeren selv i sin egenskab af part, der har rejst indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, at fremlægge objektive oplysninger, hvoraf det var muligt at udlede, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse i det konkrete tilfælde.
- 27 Harmoniseringskontoret har erklæret sig enig i appelkammerets konklusion om, at den af sagsøgeren påståede sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der henholdsvis er omfattet af det ældre og det ansøgte varemærke, ikke i sig selv var tilstrækkelig til at udlede, at der forelå en risiko for, at der ville ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke, eller at det ville blive påført skade. I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret påpeget, at sammenhængen mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, ifølge sagsøgeren selv kun er et element, der kan øge sandsynligheden for en sådan risiko. Da det imidlertid på ingen måde er blevet godtgjort, at en sådan risiko foreligger, kan der ikke være tale om nogen forøgelse af den omhandlede risiko.
- 28 Desuden viser den omstændighed, at Elleni Holding foretog en begrænsning af de tjenesteydelser i klasse 42, der var omfattet af det ansøgte varemærke (jf. præmis 9 ovenfor), både, at selskabet ikke har til hensigt utilbørligt at udnytte det ældre varemærke, og at det er usandsynligt, at der er en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke vil kunne skade det ældre varemærke.
- 29 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret burde have opfordret selskabet til at præcisere dets standpunkt med hensyn til, om denne risiko var til stede, har Harmoniseringskontoret heroverfor anført, at appelkammeret ikke kan holdes ansvarlig for mangler ved sagsøgerens indsigelse. Ifølge Harmoniseringskontoret begrænser appelkammeret sig i overensstemmelse med artikel 74 i

forordning nr. 40/94 til at prøve de af parterne i indsigelsessagen fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter, og enhver angivelse fra appelkammeret til en af disse parter vedrørende den omstændighed, at der mangler faktiske eller retlige oplysninger, vil kunne skade den anden parts interesser og følgelig udgøre en tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet, der finder anvendelse på inter partes-procedurer ved Harmoniseringskontoret.

- 30 Harmoniseringskontoret har anført, at Elleni Holding under alle omstændigheder allerede havde gjort gældende i selskabets indlæg af 3. januar 2001, der indeholdt begrundelsen for selskabets klage for appelkammeret, at sagsøgeren ikke havde anført argumentation, der kunne godtgøre, at brugen af det ansøgte varemærke ville medføre, at det ældre varemærkes særpræg eller renommé blev udnyttet utilbørligt, eller at dette særpræg eller renommé ville blive skadet. Sagsøgeren kan følgelig ikke gøre gældende, at selskabet ikke havde kendskab til dette argument, som det i øvrigt tog til genmæle over for i dets bemærkninger til Elleni Holdings klage.

### Retten's bemærkninger

- 31 Indledningsvis bemærkes, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd: »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.«
- 32 Ovennævnte bestemmelses ordlyd refererer til et varemærke, der er søgt registreret for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme art som dem, der er omfattet af

det ældre varemærke, eller ikke er af lignende art. Inden for rammerne af et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som indholdsmæssigt stort set er identisk med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, har Domstolen imidlertid fastslået, at ud fra den generelle opbygning af og formålene med det system, direktivets artikel 5, stk. 2, indgår i, kan denne bestemmelse ikke fortolkes således, at følgen heraf ville være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art. Med andre ord bør et renommeret varemærke i henhold til Domstolens fortolkning i tilfælde af brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art have en mindst lige så omfattende beskyttelse, som når et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art (Domstolens dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 24-26, og af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 19-22).

33 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skal derfor analogt fortolkes således, at bestemmelsen lige så vel kan påberåbes til støtte for en indsigelse, der er rejst mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer og tjenesteydelser, der ikke er af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke, eller af lignende art, som mod en EF-varemærkeansøgning vedrørende varer, der er af samme art som det ældre varemærkes varer eller af lignende art.

34 Det fremgår ligeledes af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at følgende betingelser skal være opfyldt, for at bestemmelsen finder anvendelse. For det første skal der være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé, og for det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé. Disse betingelser er kumulative og fraværet af en af dem vil være tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse (Rettens dom af 25.5.2005, sag T-67/04, Spa Monopole mod KHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Sml. II, s. 1825, præmis 30).

35 Med henblik på nærmere at indkredse den risiko, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, skal det bemærkes, at et varemærkes primære funktion ubestrideligt er en »funktion som angivelse af oprindelse« (jf. syvende betragtning til forordning nr. 40/94). Det forholder sig ikke desto mindre således, at et varemærke også fungerer som et redskab til at sende andre budskaber vedrørende bl.a. de særlige egenskaber eller kendetegn ved de varer eller tjenesteydelser, som varemærket betegner, eller de billeder eller indtryk, varemærket udsender, såsom f.eks. luksus, livsstil, eksklusivitet, eventyr, ungdom. I denne forstand har varemærket en økonomisk værdi i sig selv, der er uafhængig og adskilt i forhold til værdien af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. De budskaber, som bl.a. sendes af et renommeret varemærke, eller som bliver forbundet med det, giver dette varemærke en væsentlig og beskyttelsesværdig værdi, og det så meget desto mere som et varemærkes renommé i hovedparten af tilfældene er resultatet af betydelige anstrengelser og investeringer fra indehaverens side. Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 sikrer således beskyttelsen af et renommeret varemærke i forhold til enhver ansøgning om et identisk eller lignende varemærke, der vil kunne skade dets image, selv om de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, ikke svarer til dem, for hvilke det ældre renommerede varemærke er blevet registreret.

36 Hvad nærmere angår den tredje af de betingelser, der er opregnet i præmis 34 ovenfor, skal der foretages en analyse af tre forskellige typer risici, nemlig af brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund for det første skade det ældre varemærkes særpræg, for det andet ville skade det ældre varemærkes renommé, eller for det tredje ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 43-53; jf. ligeledes analogt generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, nævnt i præmis 32 ovenfor (Sml. 2003 I, på s. 12540), punkt 36-39). Henset til ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er det tilstrækkeligt, at en enkelt af de ovennævnte typer risici foreligger, for at bestemmelsen vil kunne finde anvendelse. Den tredje af de kumulative betingelser, der er opregnet i præmis 34 ovenfor, kan således opdeles i tre typer risici, som er omfattet af betingelsen alternativt.

37 Hvad først angår den skade, som brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville kunne påføre det ældre varemærkes særpræg, kan denne skade opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer,

som det er registreret og anvendes for (jf. SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 43). Denne risiko omfatter således det ældre varemærkes »udvanding« eller »gradvise svinden bort« igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed (forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs i dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, nævnt i præmis 36 ovenfor, punkt 37).

- 38 Imidlertid forekommer risikoen for udvanding i princippet mindre, hvis det ældre varemærke består af et ord, der på grundlag af en betydning, som er særegen for det, er meget udbredt og hyppigt brugt uafhængigt af det ældre varemærke, der er sammensat af det pågældende ord. I et sådant tilfælde er det mindre sandsynligt, at gengivelsen af det pågældende ord i det ansøgte varemærke vil føre til en udvanding af det ældre varemærke. I SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor (præmis 44), fastslog Retten således, at idet ordet »spa« hyppigt blev anvendt til f. eks. at betegne den belgiske by Spa og den belgiske motorsportsbane Spa-Francorchamps eller generelt set områder, der er tilegnet hydroterapi — såsom tyrkiske bade eller saunaer — forekom risikoen for, at et andet varemærke, der ligeledes indeholdt ordbestanddelen »Spa«, kunne skade varemærket SPA's særpræg, begrænset.
- 39 Hvad dernæst angår den skade, som brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville kunne påføre det ældre varemærkes renommé, bemærkes, at en sådan skade opstår, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at det ældre varemærkes tiltrækningskraft herved bliver formindsket (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 46). Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når disse varer og tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på et ældre renomméret varemærkes image som følge af, at det pågældende varemærke er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke.
- 40 Endelig omfatter udtrykket, at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri

på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé (SPAFINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 51). Der er med andre ord tale om en risiko for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer ville blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke.

- 41 Sidstnævnte type risiko skal holdes adskilt fra risikoen for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Risikoen for forveksling er i henhold til fast retspraksis defineret som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, hidrører fra den samme virksomhed som det ældre varemærkes varer eller tjenesteydelser eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25, jf. ligeledes analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17). Derimod vil den berørte kundekreds i de tilfælde, der er omfattet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, forbinde de omtvistede varemærker med hinanden, dvs. skabe en sammenhæng mellem disse, uden dog at forveksle dem (jf. analogt dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, nævnt i præmis 32 ovenfor, præmis 29). Følgelig er det ikke en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der foreligger en risiko for forveksling (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 20).
- 42 På grundlag af ovennævnte betragtninger kan forskellen mellem risikoen for utilbørlig udnyttelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og risikoen for forveksling sammenfattes på følgende måde: En risiko for forveksling foreligger, når den relevante forbruger kan blive tiltrukket af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det ansøgte varemærke, idet han antager, at der er tale om en vare eller en tjenesteydelse med samme handelsmæssige oprindelse som den, der er omfattet af et ældre varemærke, som er identisk med det ansøgte varemærke eller ligner det. Derimod foreligger risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, når forbrugeren, uden at han nødvendigvis forveksler den omhandlede vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, bliver tiltrukket af det ansøgte varemærke i sig selv og køber den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det, fordi varen eller tjenesteydelsen er påført dette varemærke, som er identisk med et ældre renommeret varemærke eller ligner det.

- 43 Det skal dernæst undersøges, hvilke oplysninger indsigeren, dvs. indehaveren af et ældre renommeret varemærke, skal fremlægge til støtte for indsigelsesgrunden i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- 44 I denne forbindelse skal det bemærkes, at det følger af artikel 74, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontoret i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Denne bestemmelse er blevet fortolket således, at Harmoniseringskontorets instanser, herunder appelkammeret, når de træffer afgørelse i en indsigelsessag, alene kan støtte deres afgørelse på de relative registreringshindringer, som den berørte part har anført, og på de omstændigheder og beviser, som denne part har gjort gældende og fremlagt til støtte herfor (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 32, og af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Sml. II, s. 1739, præmis 28).
- 45 Det er imidlertid også blevet fastslået, at begrænsningen af det faktiske grundlag for prøvelsen af indsigelsen ikke udelukker, at der ud over kendsgerninger, der udtrykkelig er anført af parterne under indsigelsessagen, også tages hensyn til velkendte kendsgerninger, dvs. kendsgerninger, som enhver har kendskab til eller kunne få kendskab til ved almindeligt tilgængelige kilder (PICARO-dommen, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 29).
- 46 Det bemærkes desuden, at formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke er at hindre registreringen af ethvert varemærke, der er identisk med et renommeret varemærke eller ligner det. Formålet med denne bestemmelse er bl.a. at give indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der dels kan skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg, dels utilbørligt udnytte dette renommé eller særpræg. I denne forbindelse skal det præciseres, at indehaveren af det ældre varemærke ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den



pågældendes varemærke. Indehaveren skal imidlertid fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 40).

47 Tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er en grundbetingelse for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Når de i bestemmelsen omhandlede krænkelse indtræder, er de således en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder de to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 41). Om denne sammenhæng foreligger, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. analogt dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, nævnt i præmis 32 ovenfor, præmis 29 og 30). I denne forbindelse bemærkes, at jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge (jf. analogt Domstolens dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 30).

48 Det følger af de ovenfor anførte betragtninger, at en indsiger, der har til hensigt at påberåbe sig den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, skal angive det ældre varemærke, som den pågældende gør gældende til støtte for indsigelsen, og bevise, at dette varemærke har det påståede renommé. Henset til betragtningerne i General Motors-dommen, nævnt i præmis 47 ovenfor (præmis 30), som finder analog anvendelse på det foreliggende tilfælde, er det — navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé — muligt, at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det varemærke, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, er så åbenbar, at det er uforholdsmæssigt for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende. Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at dette altid er tilfældet. Det er således muligt, at det ansøgte varemærke ikke umiddelbart synes at være egnet til at skabe en af de tre typer risici, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, i forhold til det ældre renommerede varemærke på trods af, at det er identisk med eller ligner dette. I dette tilfælde skal indsigelsen forkastes, medmindre det ved hjælp af andre oplysninger, som det påhviler indsigeren at fremlægge og føre bevis for, kan godtgøres, at der foreligger en sådan fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for skade eller utilbørlig udnyttelse.

- 49 I det foreliggende tilfælde må det for det første konstateres, at appelkammeret ikke ændrede Indsigelsesafdelingens konklusion om, at de omtvistede tegn var identiske. Desuden forkastede appelkammeret Elleni Holdings argumenter om, at der af sagsøgeren ikke var blevet fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at selskabets ældre varemærke havde et renommé i Spanien, og appelkammeret anerkendte ligesom Indsigelsesafdelingen, at dette renommé forelå i forhold til følgende tjenesteydelser i klasse 42: »Tjenesteydelser vedrørende levering af fødevarer og drikkeklare drikke; restauranter; selvbetjeningsrestauranter, kantiner, barer, cafeterier« (den anfægtede afgørelses punkt 31).
- 50 Appelkammeret fandt derfor, at sagsøgeren havde opfyldt to af de tre betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Appelkammeret var imidlertid af den opfattelse, at sagsøgeren ikke havde anført argumenter eller fremlagt beviser, der kunne godtgøre, at brugen af det ansøgte varemærke ville indebære en tilegnelse af det ældre varemærkes renommé eller skade dette renommé (den anfægtede afgørelses punkt 47). I denne forbindelse fandt appelkammeret, i modsætning til hvad der blev lagt til grund i Indsigelsesafdelingens afgørelse, at den eneste relevante omstændighed, der var påberåbt af sagsøgeren i denne henseende, nemlig den blotte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, ikke var tilstrækkelig (den anfægtede afgørelses punkt 46). Appelkammeret var følgelig af den opfattelse, at sagsøgerens indsigelse skulle forkastes, da en af betingelserne for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt.
- 51 Den anfægtede afgørelse skal derfor forstås således, at appelkammeret — på trods af at de omtvistede tegn er identiske, og af at det ældre varemærke har et renommé — ikke kunne påvise, at der i det konkrete tilfælde er en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at den skader dette særpræg eller renommé.
- 52 Det følger heraf, at det for at bedømme lovligheden af den anfægtede afgørelse skal undersøges, om der i det konkrete tilfælde forelå mindst en af de tre typer risici, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. I forbindelse med denne

undersøgelse skal det først efterprøves, om sagsøgeren ud over den sammenhæng, der angiveligt var mellem de tjenesteydelser, som var omfattet af de to omtvistede varemærker, påberåbte sig andre omstændigheder for Harmoniseringskontorets instanser, som var egnede til at blive taget i betragtning af appelkammeret ved vurderingen af de pågældende risici.

- 53 I stævningen henviste sagsøgeren i denne sammenhæng til den betydelige reklameindsats, sagsøgeren havde ydet med henblik på markedsføringen af sine tjenesteydelser og udbredelsen og indarbejdningen af sit ældre varemærke. Det må imidlertid konstateres, at denne omstændighed kun er relevant med henblik på at bevise, at det ældre varemærke har et renommé, hvilket blev medgivet i den anfægtede afgørelse. Derimod kan denne reklameindsats ikke i sig selv bevise, at der er en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og er følgelig ikke relevant i det konkrete tilfælde.
- 54 Sagsøgeren påberåbte sig desuden den omstændighed, at den spanske kundekreds ville identificere det ældre varemærke som et »prestigefyldt kvalitetsvaremærke«. I stævningen henviste sagsøgeren i samme forbindelse til et uddrag af sit indlæg for Indsigelsesafdelingen af 11. februar 2000, hvori selskabet refererede til en systematisk reklamering for det ældre varemærke »med fokus på den godtgjorte kvalitet af de omhandlede varer og tjenesteydelser«. I samme indlæg lagde sagsøgeren ligeledes vægt på »beviser for den prestige og det renommé« (evidence of the prestige and reputation), der var forbundet med selskabets ældre varemærke.
- 55 Retten konstaterer, at sagsøgeren i dette indlæg beskrev VIPS-restauranterne som etableringer, der er kendetegnet ved meget udvidede åbningstider (indtil kl. 3 om morgenen), er åbne alle ugens dage, herunder også søn- og helligdage, med næsten non-stop servering og baseret på en menu, der er den samme for alle restauranterne. Sagsøgeren fremlagde desuden flere uddrag af artikler fra aviser eller bøger, hvoraf fremgik, at VIPS blev opfattet af den spanske kundekreds som mere uformelle og afslappede steder, der var særligt attraktive for de unge, hvor man kunne få noget at spise og købe ind på et hvilket som helst tidspunkt.

56 Desuden blev VIPS-restauranterne bl.a. omtalt sammen med andre velkendte fast food-kæder, eller som modsætning til kvalitetsrestauranter, i følgende uddrag:

— »Tag en gåtur f.eks. fra Moncloa til Plaza de España og læg undervejs mærke til McDonald's, VIPS og Pan's & Company.«

— »Der var omhyggeligt blevet udvalgt en kvalitetsrestaurant til de fornemme gæster, men Willy Banks og Al Oerter ville kun have hamburgere. Det er allerede et stykke tid siden, men tingene har ikke ændret sig. Sidste år fejrede Maurice Greene sin verdensrekord ved at gå ud og spise hamburgere kl. 1 om morgenen på VIPS [...]«

— »For så vidt angår restauranter er der en VIPS og en Burger King.«

57 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om visse fast food-kæders varemærker ubestrideligt har et renommé, udsender de ikke — principielt set og i mangel af beviser for det modsatte — et image af en særlig prestige eller en høj kvalitet, da sektoren for fast food snarere bliver forbundet med andre egenskaber, såsom hurtighed eller let adgang og til en vis grad ungdom, eftersom mange unge besøger denne type etablissementer.

58 Henset til disse betragtninger kan sagsøgerens vage og ikke-underbyggede henvisninger i selskabets indlæg for Indsigelsesafdelingen til »den prestige og [til det] omdømme«, der forbindes med de varer og tjenesteydelser, som tilbydes i en VIPS-restaurant, eller til »den anerkendte kvalitet« af de varer og tjenesteydelser,

som tilbydes i en VIPS-restaurant, ikke anses for at være en påberåbelse af et prestigebetonet image eller et image af en særlig høj grad af kvalitet, som angiveligt forbindes med selskabets ældre varemærke VIPS. Sagsøgeren synes således både i sine indlæg for Harmoniseringskontoret og i stævningen at have forvekslet udtrykket et varemærkes renommé med varemærkets eventuelle prestige eller dets særlige egenskaber. Det kan imidlertid ikke formodes, at ethvert renommeret varemærke alene på grundlag af dets renommé udsender et prestigebetonet image eller et image af højere kvalitet. Det følger heraf, at det var med rette, at der i den anfægtede afgørelse ikke blev taget hensyn til den prestige, der angiveligt er forbundet med det ældre varemærke.

- 59 Hvis sagsøgerens henvisning i stævningen til det ældre varemærkes særlige prestige skal opfattes således, at sagsøgeren har påberåbt sig denne faktiske omstændighed for første gang for Retten, bemærkes, at sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 (Rettens dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 61, af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67). Denne efterprøvelse skal foretages under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen, som den har foreligget for appelkammeret (Rettens dom af 5.3.2003, sag T-194/01, Unilever mod KHIM (ægformet tablet), Sml. II, s. 383, præmis 16, og af 22.10.2003, sag T-311/01, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), Sml. II, s. 4625, præmis 70). Heraf følger, at denne nye faktiske omstændighed skal afvises, eftersom Rettens efterprøvelse heraf ville gå ud over de faktiske rammer for den anfægtede afgørelse (jf. i denne retning Starix-dommen, præmis 73, og Rettens dom af 22.6.2004, sag T-66/03, »Drie Mollen sinds 1818« mod KHIM — Nabeiro Silveria (Galáxia), Sml. II, s. 1765, præmis 46 og 47).
- 60 Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at Elleni Holding ikke har fremlagt bevis for, at der er rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke. Det skal imidlertid bemærkes i denne henseende, at undersøgelsen af, om der foreligger mindst en af de tre typer risici, som er omfattet af den tredje og sidste betingelse for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, logisk set skal foretages forud for vurderingen af eventuelle »rimelige grunde«. Hvis det viser sig, at ingen af disse tre typer risici foreligger, kan registreringen og brugen af det ansøgte varemærke ikke hindres, og spørgsmålet om, hvorvidt der er eller ikke er rimelige grunde til brugen af det ansøgte varemærke, vil i dette tilfælde være irrelevant.

- 61 Det fremgår af ovenstående betragtninger, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fandt, at den eneste relevante faktiske omstændighed, der var påberåbt af sagsøgeren til støtte for den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, bestod i sammenhængen mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de to omtvistede varemærker. Det skal derfor efterprøves, om det var med rette, at appelkammeret fandt, at denne omstændighed ikke var tilstrækkelig til at godtgøre, at mindst en af de tre typer risici, som er beskrevet ovenfor og omfattet af denne bestemmelse, var til stede.
- 62 Hvad for det første angår risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke skader det ældre varemærkes særpræg, med andre ord risikoen for dette varemærkes »udvanding« eller »gradvise svinden bort« som uddybet i præmis 37 og 38 ovenfor, bemærkes, at ordet »VIPS« på engelsk er flertalsformen af forkortelsen VIP (på engelsk »Very Important Person«, dvs. »meget vigtig person«), der er genstand for en vidtstrakt og hyppig brug såvel på internationalt plan som på nationalt plan til at betegne berømte personligheder. Under disse omstændigheder forekommer risikoen for, at det ældre varemærkes særpræg skades ved brugen af det ansøgte varemærke, begrænset.
- 63 Denne samme risiko forekommer ligeledes så meget desto mindre sandsynlig i det konkrete tilfælde, som det ansøgte varemærke vedrører tjenesteydelserne »programmering af computere til anvendelse inden for hotelbranchen, restauranter, café-restauranter«, der henvender sig til en særlig og nødvendigvis mere begrænset kundekreds, nemlig indehaverne af sådanne etableringer. Dette indebærer, at det ansøgte varemærke, hvis det antages til registrering, ved brugen af det kun vil blive kendt af denne relativt begrænsede kundekreds, hvilket afgjort mindsker risikoen for det ældre varemærkes udvanding eller gradvise svinden bort igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed.
- 64 Den af sagsøgeren påberåbte sammenhæng, som angiveligt er til stede mellem de tjenesteydelser, som er omfattet af de to omtvistede varemærker, ændrer ikke noget

herved. Som appelkammeret med rette anførte i den anfægtede afgørelses punkt 46, er denne sammenhæng således ikke relevant i denne forbindelse, da udvandingen af et renommeret varemærkes identitet ikke afhænger af, at der er lighedspunkter mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, og dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

- 65 Det følger heraf, at det var med rette, at det i den anfægtede afgørelse blev lagt til grund, at der ikke var risiko for udvanding af det ældre varemærkes særpræg som følge af brugen af det ansøgte varemærke.
- 66 For det andet skal risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke skader det ældre varemærkes renommé, undersøges. Som anført i præmis 39 ovenfor er der tale om en risiko for, at den omstændighed, at det ældre varemærkes renommé sættes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det identiske eller lignende ansøgte varemærke, medfører, at det ældre varemærke forringes eller plettes som følge af, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, har et kendetegn eller en særlig egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på det ældre varemærkes image.
- 67 Det må i denne forbindelse konstateres, at de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, ikke har kendetegn eller egenskaber, der kan godtgøre sandsynligheden for, at en skade af denne type vil blive påført det ældre varemærke. Sagsøgeren har hverken påberåbt sig eller så meget desto mindre bevist, at der foreligger kendetegn eller egenskaber af denne art. Alene det, at der en sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er hverken tilstrækkeligt eller afgørende. Ganske vist øger tilstedeværelsen af en sådan sammenhæng sandsynligheden for, at kundekredsen, når den stilles over for det ansøgte varemærke, ligeledes vil tænke på det ældre varemærke. Denne omstændighed er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at mindske det ældre varemærkes tiltrækningskraft. En sådan situation kan kun opstå, såfremt det godtgøres, at de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, har kendetegn eller egenskaber, der potentielt ville være til skade for det ældre varemærkes renommé. Der er imidlertid ikke blevet fremlagt et sådant bevis i det foreliggende tilfælde.

- 68 Følgelig var det med rette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke var risiko for, at det ældre varemærkes renommé ville blive skadet.
- 69 Endelig skal risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, bedømmes. Som anført i præmis 40-42 ovenfor skal denne risiko holdes adskilt fra risikoen for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet kundekredsen, når der er tale om risikoen i samme artikels stk. 5, ikke nødvendigvis vil forveksle de omtvistede varemærker.
- 70 Det bemærkes i denne henseende, at argumentet om, at den kundekreds, der er berørt af det ansøgte varemærke, vil være tilbøjelig til at gøre brug af den computersoftware, der er omfattet af dette varemærke, idet den vil antage, at softwaren hidrører fra de velkendte VIPS-restauranter, eller at den anvendes i disse restauranter, falder inden for rammerne af bedømmelsen af en eventuel risiko for forveksling, som er omfattet af den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og ikke af den relative registreringshindring i samme bestemmelses stk. 5. Risikoen for forveksling blev faktisk gjort gældende af sagsøgeren til støtte for selskabets indsigelse, men den blev forkastet af Indsigelsesafdelingen og blev ikke taget op til fornyet behandling i den anfægtede afgørelse, hvilket sagsøgeren har anfægtet ved sit andet anbringende, der behandles nedenfor.
- 71 Derimod ville risikoen for en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé kun kunne opstå, hvis den relevante kundekreds uden at forveksle oprindelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, særligt blev tiltrukket af Elleni Holdings software alene på grundlag af, at softwaren var omfattet af et varemærke, der var identisk med det ældre renommerede varemærke VIPS.
- 72 I det konkrete tilfælde er der imidlertid ikke forhold, der kan godtgøre, at risikoen omtalt i foregående præmis foreligger. Som appelkammeret korrekt anførte, er



sammenhængen mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, ikke i sig selv tilstrækkelig hertil. For at det kan antages, at brugen af det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, når der ikke er tale om en risiko for forveksling med hensyn til de pågældende tjenesteydelsers oprindelse, skal der således fremlægges bevis for, at det ansøgte varemærke ville blive forbundet med de positive egenskaber ved det identiske ældre varemærke, hvilket kunne give anledning til klare tilfælde af udnyttelse og snylteri ved hjælp af det ansøgte varemærke.

73 I mangel af en redegørelse fra sagsøgeren for de særlige kendetegn, der gøres krav på i forhold til selskabets ældre varemærke, og for måden, hvorpå disse kendetegn ville kunne lette markedsføringen af de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, kan de kendetegn, som normalt forbindes med et renommeret varemærke for en fast food-kæde, og som er anført i præmis 57 ovenfor, imidlertid ikke i sig selv anses for at være egnede til at indebære en fordel for tjenesteydelser vedrørende computerprogrammering, selv ikke når disse henvender sig til hoteller eller restauranter.

74 Dette er så meget desto mere tilfældet, da de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, udgør en betydelig investering for de indehavere af hoteller, restauranter og andre etablissementer af denne type, som tjenesteydelserne er henvendt til. Det forekommer således lidet sandsynligt, at den omstændighed, at det varemærke, der omfatter disse tjenesteydelser, er identisk med et renommeret ældre varemærke, i sig selv kan have en væsentlig indflydelse på denne begrænsede og relativt specialiserede kundekreds' valg mellem den ene eller den anden af den software, der er til rådighed på markedet. Det er langt mere sandsynligt, at dette valg bliver truffet under hensyntagen til andre, mere håndgribelige og afgørende faktorer, såsom prisen på hver enkelt software, der tilbydes, softwarens ydeevne eller dens edb-kapacitet.

75 Det følger af ovennævnte betragtninger, at det var med rette, at der i den anfægtede afgørelse ligeledes blev set bort fra risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

- 76 Det skal med hensyn til de tre typer risici, der er gennemgået ovenfor, i øvrigt bemærkes, at sagsøgeren i sit skriftlige indlæg (jf. præmis 21 ovenfor) selv har medgivet, at den anførte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de to omtvistede varemærker, alene kan bruges til at »efterprøve«, om der foreligger en risiko som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har dermed anerkendt, at denne risiko skal godtgøres ved hjælp af andre omstændigheder og i det højeste kunne blive underbygget eller forøget ved sammenhængen mellem de omhandlede tjenesteydelser. Som netop anført foreligger disse andre omstændigheder imidlertid overhovedet ikke i det konkrete tilfælde.
- 77 Sagsøgerens argument vedrørende artikel 61 ff. i forordning nr. 40/94 og BABY-DRY-dommen, nævnt i præmis 22 ovenfor (præmis 43), kan heller ikke tages til følge. For det første anførte Retten i den pågældende dom, at det fremgik af bestemmelserne i artikel 61 og 62 i forordning nr. 40/94 og af den almindelige opbygning af forordningen, at appelkammeret ikke kunne begrænse sig til at afvise en ny argumentation fra den part, der havde indgivet klagen, som var fremført for første gang under klagesagen, med den ene begrundelse, at den ikke var blevet fremført for den lavere instans, men var forpligtet til enten at træffe realitetsafgørelse om dette spørgsmål eller at hjemvise sagen til den lavere instans. I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren, der i øvrigt ikke var den part, som indgav klagen til appelkammeret, imidlertid end ikke hævdet, at selskabet fremførte en ny argumentation for dette kammer, som det afviste at tage stilling til.
- 78 For det andet er følgende fastsat i artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94: »Under behandlingen af klagen opfordrer appelkammeret om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter.« I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, pålægges der ved denne bestemmelse ikke appelkammeret en forpligtelse til at opfordre parterne til at supplere deres eget skriftlige indlæg og deres egen dokumentation for appelkammeret.

79 Endelig skal det for så vidt angår de af sagsøgeren påberåbte afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets instanser i andre sager præciseres, at selv om det ikke er udelukket, at parterne påberåber sig sådanne afgørelser alene med henblik på at give Retten en inspirationskilde til dens fortolkning af de relevante bestemmelser (jf. i denne retning Rettens dom af 27.9.2005, sag T-123/04, Cargo Partner mod KHIM (CARGO PARTNER), Sml. II, s. 3979, præmis 68, og af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 20), forholder det sig ikke desto mindre således, at bedømmelsen af lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal foretages på grundlag af forordning nr. 40/94, som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, således at alene det forhold, at en afgørelse truffet af et appelkammer ved Harmoniseringskontoret tilsidesætter Harmoniseringskontorets instansers afgørelsespraksis, ikke kan udgøre et klagepunkt, der kan begrunde annullation af denne afgørelse (Domstolens dom af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 47, Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 31, BUDMEN-dommen, nævnt i præmis 59 ovenfor, præmis 61, og Rettens dom af 22.6.2005, sag T-19/04, Metso Paper Automation mod KHIM (PAPERLAB), Sml. II, s. 2383, præmis 39).

80 På baggrund af det ovenfor anførte skal sagsøgerens første anbringende forkastes som grundløst.

*Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af retten til kontradiktion og dispositionsmaksimen i artikel 74 i forordning nr. 40/94*

#### Parternes argumenter

81 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret tilsidesatte selskabets ret til kontradiktion samt dispositionsmaksimen i artikel 74 i forordning nr. 40/94, idet det

afviste at behandle de argumenter vedrørende den omstændighed, at forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), fandt anvendelse i den foreliggende sag, som sagsøgeren havde fremført i sine bemærkninger til Elleni Holdings klage.

82 Ifølge sagsøgeren følger det af artikel 74 i forordning nr. 40/94, at den overførende virkning af klagen for appelkammeret i kontradiktoriske procedurer ved Harmoniseringskontoret er begrænset af klagen og parternes påstande. I det foreliggende tilfælde fremgår det af det klageskrift, der er indgivet af Elleni Holding, at klagen var indgivet til prøvelse af hele den afgørelse, der var truffet af Indsigelsesafdelingen. Desuden anfægtede sagsøgeren i sit indlæg for appelkammeret Indsigelsesafdelingens afvisning af at anvende artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i forbindelse med tjenesteydelserne i klasse 42, men anførte intet vedrørende det forhold, at selskabets indsigelse blev forkastet for så vidt angik klasse 9 og 35.

83 Det følger heraf, at sagens genstand bestod i at undersøge, hvorvidt artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse på sagsøgerens indsigelse for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42. Appelkammeret kunne ikke ex officio rette en eventuel fejl begået af Elleni Holding, der ikke havde begrænset sin klage ved appelkammeret til alene at angå den del af Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved dette selskab ikke fik medhold. Hvis appelkammeret var i tvivl på dette punkt, burde det i overensstemmelse med regel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) have henvendt sig til den part, der havde indgivet klagen, med henblik på afklaring heraf.

84 Sagsøgeren er af den opfattelse, at dette synspunkt er støttet af afgørelse truffet den 23. januar 2001 af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag

R 158/2000-3), der er nævnt i den anfægtede afgørelses punkt 23, samt af afgørelse truffet den 3. juli 2000 af samme appelkammer (sag R 198/1999-3), hvorved appelkammeret anerkendte, at den indklagede parts bemærkninger kunne have den virkning, at sagens genstand blev udvidet, såfremt den part, der havde indgivet klagen, accepterede dette.

- 85 Harmoniseringskontoret har indledningsvis anført, at sagsøgeren i sine bemærkninger til Elleni Holdings klage ved appelkammeret nedlagde påstand om, at klagen blev afslået, og at afslaget på registreringen af det ansøgte varemærke blev stadfæstet. Til støtte for disse påstande fremførte sagsøgeren argumenter, der havde til formål dels at tilbagevise Elleni Holdings argumenter vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, dels at gøre gældende, at forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), burde være blevet anset for at finde anvendelse i det konkrete tilfælde.
- 86 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at der ikke findes bestemmelser, hvorefter det er tilladt for den anden part i sagen for appelkammeret at nedlægge selvstændige påstande eller gøre selvstændige anbringender gældende i denne parts bemærkninger til klagen. Da en sådan bestemmelse ikke findes, var appelkammeret i det foreliggende tilfælde af den opfattelse, at den part, hvis påstande ikke som helhed blev taget til følge ved en lavere instans ved Harmoniseringskontoret, måtte indgive en særskilt klage til appelkammeret for at anfægte den del af den anfægtede afgørelse, hvorved den pågældende part ikke fik medhold.
- 87 Ifølge Harmoniseringskontoret er denne situation forskellig fra den, der foreligger ved Retten, eftersom parterne under sagen for appelkammeret bortset fra sagsøgeren i henhold til artikel 134, stk. 3, i Rettens procesreglement kan nedlægge påstand for Retten om omgørelse eller ophævelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, og fremkomme med anbringender, der ikke er nævnt i stævningen. Som eksempel herpå har Harmoniseringskontoret også henvist til visse

bestemmelser i spansk ret, som i deres virkninger svarer til procesreglementets artikel 134, stk. 3. Harmoniseringskontoret har dog påpeget, at appelkamrene ved Den Europæiske Patentmyndighed, der er underlagt bestemmelser, som er beslægtede med forordning nr. 40/94, indtager et standpunkt, der svarer til standpunktet i den anfægtede afgørelse.

- 88 Harmoniseringskontoret har anført følgende analysepunkter vedrørende det standpunkt, appelkammeret indtog. For det første har Harmoniseringskontoret henvist til artikel 58 i forordning nr. 40/94, hvorefter enhver part i en sag, der har ført til en afgørelse, som er gået vedkommende part imod, har adgang til at klage over denne afgørelse. I betragtning af denne bestemmelse vil der ifølge Harmoniseringskontoret i det konkrete tilfælde kunne opstå tvivl om, hvorvidt en klage indgivet af sagsøgeren til prøvelse af Indsigelsesafdelingens afgørelse kunne antages til realitetsbehandling, for så vidt som Indsigelsesafdelingen havde taget sagsøgerens påstande til følge. Hvis sagsøgeren ikke var berettiget til at indgive en særskilt klage til prøvelse af Indsigelsesafdelingens afgørelse, ville det standpunkt, appelkammeret indtog, kunne krænke sagsøgerens ret til kontradiktion, idet den del af Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved sagsøgerens påstande blev taget til følge, var blevet annulleret, uden at appelkammeret tog stilling til en anden begrundelse, der definitivt var blevet afvist af Indsigelsesafdelingen.
- 89 Det virker i øvrigt urimeligt at kræve af en part, hvis påstande er blevet taget til følge, at indgive en klage til prøvelse af afvisningen af et af partens argumenter udelukkende med det formål at beskytte sig mod den hypotetiske risiko for, at den anden part, hvis påstande er blevet afvist, indgiver en klage.
- 90 For det andet er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at sagsøgerens bemærkninger for appelkammeret ikke havde til formål at indgive en klage, der havde en anden genstand, men alene at anfægte Elleni Holdings påstande ved denne instans med henblik på at begrænse risikoen for, at afgørelsen om indsigelsen blev annulleret. Følgelig kunne bedømmelsen af sagsøgerens argument vedrørende den påståede tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke indebære en reformatio in pejus af Indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 91 For det tredje finder Harmoniseringskontoret det nødvendigt at bedømme appelkammerets standpunkt vedrørende den overførende virkning af klagen, jf. artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94, samt vedrørende dispositionsmaksimen i forordningens artikel 74, stk. 1.
- 92 For det fjerde har Harmoniseringskontoret anført, at inden for ethvert domstols-system er den højere instans' beføjelser mere begrænsede end beføjelserne for den lavere instans, hvis afgørelses lovlighed skal efterprøves. Imidlertid forudsætter det standpunkt, appelkammeret indtog i det foreliggende tilfælde, set i lyset af bestemmelserne i procesreglementets artikel 134, stk. 3, at Retten har yderligere beføjelser med hensyn til afgrænsningen af tvistens genstand end appelkammeret, hvilket ifølge Harmoniseringskontoret i det mindste ville være mærkeligt.
- 93 Følgelig har Harmoniseringskontoret erklæret, at det henholder sig til Rettens skøn for så vidt angår sagsøgerens andet anbringende, og det er af den opfattelse, at sagen, hvis Retten måtte tage dette anbringende til følge, skal hjemvises til appelkammeret med henblik på at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse.

#### Rettens bemærkninger

- 94 Det bemærkes indledningsvis, at selv om Harmoniseringskontoret ikke har den nødvendige søgsmålskompetence til at anlægge sag til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer, er det omvendt ikke 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, og kan bl.a. overlade afgørelsen til Rettens skøn, samtidig

med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 34 og 36, af 25.10.2005, sag T-379/03, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), Sml. II, s. 4633, præmis 22, og af 1.2.2006, forenede sager T-466/04 og T-467/04, Dami mod KHIM — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), Sml. II, s. 183, præmis 30 og 31).

95 Det skal dernæst bemærkes, at sagsøgeren ved i forbindelse med dette anbringende at gøre gældende, at selskabets ret til kontradiktion og dispositionsmaksimen er tilsidesat, reelt har anfægtet lovligheden af den anfægtede afgørelse, for så vidt som appelkammeret ikke behandlede indsigelsesgrunden vedrørende tilstedeværelsen af en risiko for forveksling, hvilket det burde have gjort som følge af klagesagens overførende virkning. Det skal følgelig efterprøves, om det standpunkt, appelkammeret indtog, er i overensstemmelse med de forpligtelser, der påhviler det i forbindelse med dets efterprøvelse af den afgørelse truffet af Indsigelsesafdelingen, som var genstand for klagen for appelkammeret.

96 Det bemærkes, at det følger af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at appelkammeret efter at have realitetsbehandlet sagen træffer afgørelse om klagen, og at det kan »omgøre den af afdelingen truffede afgørelse«, dvs. i den foreliggende sag selv træffe afgørelse om indsigelsen ved at afvise den eller kende den berettiget for derved at stadfæste eller underkende den anfægtede afgørelse. Det følger således af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at appelkammeret som følge af den klage, som det er forelagt, skal foretage en ny og fuldstændig prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk.

97 I et tilfælde, hvor appelkammeret finder, at en af de relative registreringshindringer, der er gjort gældende af indsigeren i dennes indsigelse og lagt til grund af Indsigelsesafdelingen i dens afgørelse, ikke kan tages til følge, forudsætter den nye og



fuldstændige prøvelse af indsigelsens realitet, som er nævnt i foregående præmis, imidlertid nødvendigvis, at appelkammeret, inden det annullerer Indsigelsesafdelingens afgørelse, også skal vurdere, om der eventuelt kan gives medhold i indsigelsen på grundlag af en anden relativ registreringshindring, som var påberåbt for Indsigelsesafdelingen af indsigeren, men som blev afvist eller ikke blev behandlet af denne afdeling.

- 98 Det følger heraf, at appelkammeret, idet det nåede til den konklusion, at den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 med urette var blevet lagt til grund af Indsigelsesafdelingen for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42, i det foreliggende tilfælde var forpligtet til, før det annullerede afgørelsen truffet af den lavere instans, at foretage en fornyet behandling af den anden relative registreringshindring, der var blevet påberåbt af sagsøgeren til støtte for dennes indsigelse, dvs. registreringshindringen vedrørende risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke.
- 99 I modsætning til hvad der anføres i den anfægtede afgørelse, ville den omstændighed, at appelkammeret foretog ovennævnte behandling af den relative registreringshindring vedrørende risikoen for forveksling, ikke have udvidet sagens genstand, eftersom sagen for appelkammeret har til formål at fremkalde en ny og fuldstændig prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk (jf. præmis 96 ovenfor).
- 100 I øvrigt måtte konklusionen blive den samme i det foreliggende tilfælde på grundlag af følgende betragtninger. Det følger af artikel 8 i forordning nr. 40/94, at de relative registreringshindringer, der er omhandlet i denne artikel, alle fører til præcis det samme resultat, dvs. afslag på registrering af det ansøgte varemærke. Det er derfor tilstrækkeligt, at en enkelt af de forskellige relative registreringshindringer, der er gjort gældende i forbindelse med en indsigelse, tages til følge, for at der gives medhold i indsigerens påstand om, at der ikke sker registrering af det ansøgte varemærke. Under disse omstændigheder kan Indsigelsesafdelingen, såfremt den når til den konklusion, at en af de registreringshindringer, der er gjort gældende af indsigeren, skal tages til følge, begrænse behandlingen af indsigelsen til denne ene registreringshindring, som er tilstrækkelig til at udgøre grundlaget for en afgørelse, hvorved der gives medhold i indsigelsen.

- 101 Det er ganske vist ikke udelukket, at Indsigelsesafdelingen beslutter ligeledes at behandle og i givet fald forkaste de øvrige relative registreringshindringer, der er gjort gældende af indsigeren, således som det var tilfældet i den konkrete sag. Denne del af begrundelsen for afdelingens afgørelse udgør imidlertid ikke det grundlag, der er nødvendigt for konklusionen om at give medhold i indsigelsen, som fuldt ud er støttet på den relative registreringshindring, der blev taget til følge. Der ville end ikke kunne være tale om et delvist afslag på indsigelsen, når der i det hele er blevet givet medhold i indsigerens påstand.
- 102 Der ville i en sådan situation heller ikke kunne være tale om en sammenlægning af særskilte indsigelser rejst af indsigeren, hvoraf visse ville blive forkastet af Indsigelsesafdelingen, efter at der var blevet givet medhold i en af dem. Den opfattelse, at hver enkelt af de relative registreringshindringer, der gøres gældende af indsigeren, skal betragtes som en særskilt indsigelse, er i strid med ordlyden af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, der bestemmer, at der »[...] under henvisning til at varemærket bør udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, [kan] rejses indsigelse mod varemærkets registrering«. Desuden kræver procesøkonomiske hensyn i sager for Harmoniseringskontoret, at antallet af indsigelser ikke forøges unødigt, og er derfor ligeledes til hinder for den opfattelse, at en indsigelse, der er støttet på flere relative registreringshindringer, skal anses for reelt at være en række særskilte indsigelser.
- 103 De anførte betragtninger bekræftes af Indsigelsesafdelingens afgørelses konklusion i det foreliggende tilfælde, hvori det i punkt 1 blot er anført, at der for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 42 gives medhold i indsigelsen, uden at der på nogen måde henvises til, at indsigelsen delvis forkastes, eller til, at en anden indsigelse vedrørende samme klasse forkastes.
- 104 Under disse omstændigheder kunne behandlingen af sagsøgerens indsigelse ikke for så vidt angik klasse 42 afsluttes ved den anfægtede afgørelse, hvorved appelkam-

meret begrænsede sig til at annullere Indsigelsesafdelingens afgørelse. Denne annullation har medført, at indsigelsessagen, i det omfang den vedrører ovennævnte klasse, igen er blevet verserende og skal afsluttes ved en ny afgørelse, hvorved indsigelsen enten forkastes eller tages til følge.

105 I overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal denne nye afgørelse træffes af appelkammeret selv med forbehold for, at appelkammeret eventuelt hjemviser sagen til Indsigelsesafdelingen. Som allerede anført vil en sådan hjemvisning dog uden tvivl være overflødig i det foreliggende tilfælde, da Indsigelsesafdelingen allerede også har taget stilling til den relative registreringshindring vedrørende risikoen for forveksling. Indsigelsesafdelingens stillingtagen hertil er klart udtryk for et ønske om ud fra procesøkonomiske hensyn at undgå, at sagen hjemvistes til denne instans af appelkammeret i tilfælde af, at dens afgørelse blev annulleret.

106 Appelkammerets konklusion om, at betingelserne for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt i det foreliggende tilfælde, var derfor ikke i sig selv tilstrækkelig til at kunne føre til, at indsigelsen kunne forkastes for så vidt angik tjenesteydelserne i klasse 42. Det var desuden nødvendigt for at nå til dette resultat, at appelkammeret tilsluttede sig Indsigelsesafdelingens vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, hvilket nødvendigvis ville have forudsat en fornyet vurdering af denne risiko.

107 For det første afviste appelkammeret i den anfægtede afgørelse imidlertid udtrykkeligt at foretage en behandling af den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og stadfæstede eller godkendte dermed ikke Indsigelsesafdelingens argumentation vedrørende denne hindring. For det andet var konklusionen på den anfægtede afgørelse blot annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse, og det blev hverken angivet i denne konklusion, hvad udfaldet af indsigelsen skulle være, eller at sagen skulle hjemvises til Indsigelsesafdelingen.

- 108 Det fremgår i det hele af det anførte, at appelkammeret har tilsidesat sine forpligtelser inden for rammerne af behandlingen af klagen ved at undlade at behandle ovennævnte relative registreringshindring, som blev påberåbt af sagsøgeren i rette tid og gentaget i dennes bemærkninger til Elleni Holdings klage.
- 109 Appelkammeret støttede sig i den anfægtede afgørelse på en urigtig forudsætning, idet det antog, at denne behandling forudsatte, at sagsøgeren indgav en særskilt klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse. Da det følger af artikel 58 i forordning nr. 40/94, at enhver part i en sag, der har ført til en afgørelse, som er gået vedkommende part imod, har adgang til at klage over denne afgørelse, var sagsøgeren ikke berettiget til i det foreliggende tilfælde at indgive en klage til prøvelse af Indsigelsesafdelingens afgørelse, i det omfang afgørelsen vedrørte registreringen af det ansøgte varemærke for tjenesteydelserne i klasse 42. Som anført i præmis 103-105 ovenfor blev der ved denne afgørelse, hvorved indsigelsen blev taget til følge og registreringen af det ansøgte varemærke afslået for så vidt angik tjenesteydelserne i denne klasse, i det hele givet medhold i sagsøgerens påstande.
- 110 Under disse omstændigheder er det ikke relevant, at der som anført af Harmoniseringskontoret ikke findes en bestemmelse blandt de bestemmelser i forordning nr. 40/94, der vedrører klagen for appelkamrene, som svarer til det i procesreglementets artikel 134, stk. 3, fastsatte, idet appelkammeret under de i sagen foreliggende omstændigheder var forpligtet til at tage stilling til den anden relative registreringshindring, der var påberåbt for Indsigelsesafdelingen, men afvist af denne, selv om indsigeren ikke havde nedlagt en udtrykkelig påstand i denne henseende.
- 111 Det fremgår i det hele af det anførte, at det andet anbringende skal tages til følge. Den anfægtede afgørelse skal derfor annulleres, uden at Retten skal sætte sin vurdering i stedet for Harmoniseringskontorets med hensyn til den bedømmelse af den relative registreringshindring vedrørende risikoen for forveksling, som det påhviler Harmoniseringskontoret at foretage.

## Sagens omkostninger

- <sup>112</sup> I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.
- <sup>113</sup> I det foreliggende tilfælde bemærkes, at selv om Harmoniseringskontoret har henholdt sig til Rettens skøn for så vidt angår det andet anbringende, der er blevet taget til følge, bør Harmoniseringskontoret betale sagsøgerens omkostninger, da den anfægtede afgørelse er truffet af Harmoniseringskontorets appelkammer (jf. i denne retning BIOMATE-dommen, nævnt i præmis 94 ovenfor, præmis 97).

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

- 1) Afgørelsen truffet den 1. april 2003 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1127/2000-3) annulleres.**

**2) Harmoniseringskontoret betaler sagsøgerens omkostninger.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. marts 2007.

E. Coulon

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand