

RETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

18. november 2003 *

I sag T-383/02,

GD Searle LLC, Skokie, Illinois (USA), ved advokat W.A. Hoyng,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

støttet af

Phyto-Esp, SL, Zaragosa (Spanien), ved advokat S.H. Poelmann-Teijgeler,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse af 1. oktober 2002 truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 627/2001-1) vedrørende en ugyldigheds-sag mellem GD Searle LLC og Phyto-Esp, SL,

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Første Afdeling),

sammensat af præsidenten, B. Vesterdorf, og dommerne P. Mengozzi og M.E. Martins Ribeiro,

justitssekretær: H. Jung,

har

Kendelse

- 1 Den 14. maj 1998 indgav sagsøgeren 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 ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 Der blev ansøgt om registrering af ordmærket CELEBREX.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 5 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 4 Det ansøgte varemærke blev den 28. februar 2000 registreret som EF-varemærke og blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 34/2000 af 2. maj 2000.
- 5 Den 29. august 2000 indgav Phyto-Esp, SL (herefter »intervenienten«), en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret med anmodning om, at EF-varemærket CELEBREX blev kendt ugyldigt for alle de varer, det omfattede. I ugyldighedsbegæringen, der blev fremsat i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, blev det anført, at der bestod en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), idet CELEBREX kunne forveksles med det ældre ordmærke CEREBRESP, der var registreret i Spanien den 21. december 1998 for varer, der henhører under klasse 5 i førnævnte Nice-arrangement.
- 6 Den 27. april 2001 gav annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret i det hele sagsøgeren medhold i dennes ugyldighedsbegæring efter at have fastslået, at der bestod en risiko for forveksling, herunder en risiko for at der i den relevante kundekreds' bevidsthed kunne antages at være en forbindelse mellem EF-varemærket og det ældre varemærke.
- 7 Den 22. juni 2001 klagede sagsøgeren over annullationsafdelingens afgørelse.

- 8 Klagen blev afvist ved Første Appellkammers afgørelse af 1. oktober 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«).
- 9 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. december 2002 anlagde sagsøgeren den foreliggende sag.
- 10 På anmodning fra sagsøgeren og med samtykke fra de øvrige parter udsatte formanden for Rettens Fjerde Afdeling ved kendelse af 8. april 2003 sagen til den 8. juli 2003.
- 11 Den 10. april 2003 meddelte sagsøgeren og intervenienten hver især Retten, at der mellem dem var indgået en aftale, som havde til formål at overdrage det ældre varemærke CEREBRESP, og at intervenienten trak ugyldighedssøgsmålet mod EF-varemærket CELEBREX tilbage. De har ligeledes understreget, at der efter indgåelsen af denne aftale, hvorefter sagsøgeren fremover vil være indehaver af begge de omhandlede varemærker, ikke længere vil bestå nogen risiko for forveksling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varer, der er forsynet med disse varemærker. Intervenienten har tilføjet, at selskabet kan tilslutte sig det i stævningen anførte, og at det dermed ikke længere gør nogen af de argumenter gældende, som det havde anført over for annullationsafdelingen og appelkammeret.
- 12 Sagsøgeren og intervenienten har følgelig opfordret Retten til at tilsidesætte (»to set aside«) den anfægtede afgørelse og at fastslå, at ugyldighedsbegæringen trækkes tilbage og/eller at træffe en hvilken som helst anden foranstaltning, der måtte være nødvendig for, at EF-varemærket CELEBREX herefter anses for gyldigt registreret.

- 13 Den 8. juli 2003 har Harmoniseringskontoret meddelt Retten, at intervenienten ved skrivelse af 1. juli 2003 gyldigt har tilbagekaldt sin begæring om, at EF-varemærket CELEBREX kendes ugyldigt. Kontoret har videre anført, at de to mærker, som følge af overdragelsen af det ældre varemærke til sagsøgeren, herefter angiver den samme handelsmæssige oprindelse. Det har konkluderet, at sagens genstand er bortfaldet.
- 14 Det må herefter fastslås, at intervenienten, efter at sagsøgeren og intervenienten har indgået den pågældende aftale, har trukket sin ugyldighedsbegæring tilbage, og at dette er sket forinden, at annullationsafdelingens afgørelse, hvorved det blev fastslået, at EF-varemærket CELEBREX var ugyldigt, har fået retsvirkning og er blevet endelig i henhold til bestemmelserne i artikel 56, stk. 6, artikel 57, stk. 1, og artikel 62, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Under disse omstændigheder bortfalder denne afgørelse, der blev stadfæstet ved den anfægtede afgørelse. Det bemærkes i henhold til artikel 113 i Rettens procesreglement, at genstanden for denne sag dermed er bortfaldet. Det er herefter uforholdt at træffe afgørelse i sagen.

Sagens omkostninger

- 15 Procesreglementets artikel 87, stk. 6, bestemmer, at Retten, såfremt det er uforholdt at træffe afgørelse om sagens genstand, er frit stillet i sin afgørelse om sagens omkostninger.
- 16 På baggrund af sagens omstændigheder bemærkes, at det forhold, at det i den foreliggende sag er blevet uforholdt at træffe afgørelse i sagen, følger af, at sagsøgeren og intervenienten er nået til en mindelig løsning, og ikke af en aftale mellem sagsøgeren og sagsøgte. Sagsøgeren og intervenienten bør derfor pålægges at bære deres egne omkostninger, og sagsøgeren bør pålægges at betale de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

bestemmer

RET TEN (Første Afdeling)

- 1) Det er uforholdent at træffe afgørelse i sagen.
- 2) Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler de af Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.
- 3) Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

Således bestemt i Luxembourg den 18. november 2003.

H. Jung

Justitssekretær

B. Vesterdorf

Præsident