DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling)

1. december 2004 *

I sag C-498/01 P,

angående appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 20. december 2001,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl, D. Schennen og C. Røhl Søberg, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

* Processprog: tysk.

støttet af

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved K. Manji, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin, og med valgt adresse i Luxembourg,

intervenient i appelsagen,

den anden part i appelsagen:

Zapf Creation AG, Rödental (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner og Patentanwalt S. Zech, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger i første instans,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne J.-P. Puissochet (refererende dommer) og R. Schintgen,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 8. januar 2004,

og efter at have hørt generaladvokaten,

afsagt følgende

Kendelse

1 I appelskriftet har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den

3. oktober 2001, Zapf Creation mod KHIM (New Born Baby) (sag T-140/00, Sml. II, s. 2927, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten dels annullerede den afgørelse, der blev truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 21. marts 2000 om afslag på registrering af ordkombinationen »New Born Baby« som EF-varemærke (sag R 348/1999-3) (herefter »den anfægtede afgørelse«), dels pålagde Harmoniseringskontoret at bære sine egne og betale sagsøgerens omkostninger.

2 For at fastslå denne annullation fandt Retten for det første, at ordkombinationen »New Born Baby« hverken betegnede beskaffenheden, anvendelsen eller nogen anden egenskab ved de varer, med hensyn til hvilke der ansøgtes om registrering, nemlig »dukker til legetøjsformål og tilbehør til disse dukker i form af legetøj«. Retten fandt følgelig, at Harmoniseringskontoret med urette havde afslået at registrere denne ordkombination som EF-varemærke på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

3 For det andet anførte Retten, at anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 havde til følge, at den registreringshindring, der fremgår af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), fandt anvendelse. Retten fandt derfor, at annullationen af den første registreringshindring, der var blevet støttet på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, følgelig medførte, at den anden registreringshindring i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), der var grundlag for den anfægtede afgørelse ikke kunne anvendes.

4 Generaladvokaten fremsatte sit forslag til afgørelse i retsmødet den 19. februar 2004.

5 I forslaget til afgørelse fandt generaladvokaten, at Retten ved at annullere den anfægtede afgørelse havde begået en retlig fejl ved anvendelsen af såvel artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som af artikel 7, stk. 1, litra c). Generaladvokaten foreslog derfor Domstolen at annullere den appellerede dom, selv at træffe endelig afgørelse i sagen og at frifinde Harmoniseringskontoret i den af Zapf Creation AG (herefter »Zapf Creation«) anlagte sag ved Retten.

6 Ved skrivelse af 25. marts 2004 meddelte Zapf Creation Domstolen, at selskabet havde trukket sin ansøgning om registrering af ordkombinationen »New Born Baby« som EF-varemærke tilbage.

7 Ved skrivelse af 19. april 2004 til Domstolen bekræftede Harmoniseringskontoret, at Zapf Creation havde trukket registreringsansøgningen tilbage, og at tilbagetrækningen var gyldig. I samme skrivelse anførte Harmoniseringskontoret på den baggrund, at »sagen for EF-Domstolen og for Retten var blevet uden genstand«. Harmoniseringskontoret anførte, at dette imidlertid var resultatet af, at Zapf Creation havde trukket sin varemærkeansøgning tilbage, og at selskabet derfor måtte tilpligtes at betale de omkostninger, der var forbundet med den verserende sag for Domstolen og sagen for Retten.

8 Ved skrivelse af 11. maj 2004 skrev Zapf Creation til Domstolen, at selskabet var enigt i Harmoniseringskontorets bedømmelse, hvorefter sagen herefter var endeligt afgjort. Til gengæld understregede selskabet i samme brev, at Retten havde givet selskabet medhold, og det konkluderede følgelig, at hver part skulle bære sine egne omkostninger i forbindelse med den verserende sag for Domstolen og sagen for Retten.

9 Endelig gav Harmoniseringskontoret ved skrivelse af 26. maj 2004 Domstolen meddelelse om, at parterne var kommet frem til en »mindelig løsning« med hensyn til sagsomkostningerne, og kontoret anførte, at det på den baggrund trak sin

»påstand om sagsomkostningerne, der var blevet nedlagt den 19. april i forbindelse med sag C-498/01 P«, tilbage, dvs. påstanden om, at Zapf Creation skulle tilpligtes at betale de omkostninger, der var forbundet med de to sager.

Domstolens bemærkninger

10 Tilbagetrækningen af ansøgningen om registrering af ordkombinationen »New Born Baby« som EF-varemærke, der er foretaget, efter at generaladvokaten har fremsat sit forslag til afgørelse, betyder på ingen måde, at den foreliggende appelsag har mistet sin genstand.

11 Tilbagetrækningen i sig selv har nemlig ikke betydning for den appellerede dom. Dommen har retsvirkninger og Harmoniseringskontoret kunne stadig påberåbe sig at have en retlig interesse i at anfægte disse retsvirkninger og den fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning nr. 40/94, som Retten i den foreliggende sag fandt at kunne gå ind for. Dommen gav endvidere selskabet Zapf Creation medhold i dets påstande og kunne være nyttig for selskabet i forbindelse med andre sager om registrering af den nævnte ordkombination.

12 Imidlertid står det fast, at tilbagetrækningen har til virkning at afslutte sagen om afslag på registrering af ordkombinationen som EF-varemærke. Parterne er således enige om herefter at betragte sagen som endeligt afgjort. Harmoniseringskontoret har navnlig anført, at tilbagetrækningen af registreringsansøgningen er »gyldig«, og kontoret er af den opfattelse, at dets påstande, der anfægtede den appellerede dom, ikke længere har nogen genstand.

13 Herefter er det ufornødent at træffe afgørelse i den foreliggende appelsag.

Sagernes omkostninger

14 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i henhold til samme reglements artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Finder Domstolen det ufornødent at træffe afgørelse i sagen, er den endvidere frit stillet i sin afgørelse om sagsomkostningerne, jf. procesreglementets artikel 69, stk. 6.

15 I den foreliggende sag bemærkes, at Harmoniseringskontoret ifølge generaladvokatens forslag til afgørelse med rette nedlagde påstand om ophævelse af den appellerede dom og om, at kontoret skulle frifindes for Zapf Creations søgsmål vedrørende den anfægtede afgørelse. Det må herefter fastslås, at appellen alene til slut mistede sin genstand på grund af den afgørelse, som Zapf Creation traf den 25. marts 2004 — efter at generaladvokaten havde fremsat sit forslag til afgørelse, der ikke gav selskabet medhold — om at trække den registreringsansøgning, som selskabet havde indgivet den 6. oktober 1997, tilbage.

16 Det havde derfor været berettiget, som Harmoniseringskontoret havde nedlagt påstand om i sin skrivelse af 19. april 2004, at tilpligte Zapf Creation at betale omkostningerne i begge instanser.

17 Imidlertid blev Harmoniseringskontoret ved den appellerede dom pålagt at bære sine egne omkostninger og at betale Zapf Creations omkostninger. Da det er ufornødent at træffe afgørelse i den foreliggende appelsag, kan den appellerede dom ikke ændres, hvilket betyder, at det forhold, at Harmoniseringskontoret blev pålagt at betale sagsomkostningerne i sagen for Retten, ikke på ny kan sættes under debat.

18 I sin skrivelse af 26. maj 2004 gav Harmoniseringskontoret endvidere afkald på at nedlægge påstand om, at Zapf Creation blev tilpligtet at betale sagsomkostningerne i begge instanser.

19 På den baggrund tilpligtes Zapf Creation under omstændighederne i den foreliggende sag at betale sagsomkostningerne ved Domstolen.

20 Det Forenede Kongerige, der er intervenient, bærer i henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 4, sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser bestemmer Domstolen (Anden Afdeling):

1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i den appelsag, der er anlagt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).

2) Zapf Creation AG betaler sagens omkostninger i denne instans.

3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger.

Underskrifter