RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

11. juli 2007 *

I sag T-192/04,

Flex Equipos de Descanso, SA, Madrid (Spanien), først ved abogado R. Ocquet, derefter ved abogado I. Valdelomar Serrano,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

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

* Processprog: engelsk.

Leggett & Platt, Inc., Carthage, Missouri (De Forenede Stater), ved solicitors G. Cronin og S. Castley og barrister G. Hollingworth,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. marts 2004 (sag R 333/2003-1) af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i en indsigelsessag mellem Flex Equipos de Descanso, SA, og Leggett & Platt, Inc.,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne I. Wiszniewska-Białecka og E. Moavero Milanesi,

justitssekretær: fuldmægtig K. Pocheć,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. maj 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. oktober 2004,

afsagt uden at parterne gav møde i retsmødet den 14. juni 2006,

under henvisning til beslutningen om genåbning af den mundtlige forhandling af 30. april 2007,

under henvisning til parternes bemærkninger, som inden for den af Retten fastsatte frist er indgivet til Domstolens dom af 13. marts 2007, KHIM mod Kaul (sag C-29/05 P, Sml. I, s. 2213), som parterne støtter ret på,

afsagt følgende

Dom

Tvistens retlige grundlag

1 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, bestemmer følgende i artikel 8, stk. 1, 2 og 5:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering,

[…]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af

samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

[…]

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat […]

[…]

c) varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen om registrering som EF-varemærke […] er vitterlig kendt i en medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

[…]

5. 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 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.«

Sagens baggrund

2 Den 12. april 2000 indgav Leggett & Platt, Inc. ordmærket LURA-FLEX til registrering som EF-varemærke for varer, der henhører under klasse 6 og 20 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 6: »Fjedersamlinger til indbygning i møbler, senge, sengeudstyr, polstrede møbler, madrasser og sæder; dele og tilbehør til alle de nævnte varer«

— klasse 20: »Møbler, polstrede møbler og sæder, alle med indbyggede fjedre; senge; sengeudstyr; madrasser; sovesofaer«.

3 EF-varemærkeansøgningen blev indgivet på engelsk og blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 13/01 af 5. februar 2001.

4 Den 3. maj 2001 rejste Fábricas Lucía Antonio Betere, SA Flabesa indsigelse mod registreringen af det ansøgte EF-varemærke i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94.

5 Flabesa har støttet sin indsigelse på to ældre figurmærker, som blev registreret i Spanien den 21. september 1998 under henholdsvis nr. 2147658 og nr. 2147672 og ser ud som følger:



6 Varemærke nr. 2147658 er registreret for følgende varer:

»almindelige metaller og deres legeringer, byggematerialer af metal, transportable metalkonstruktioner, ikke-elektriske materialer af metal; kleinsmedearbejder og isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; metalgenstande, som ikke er omfattet andre klasser; mineraler; sengestel i metal og hjul til senge i metal« i klasse 6.

7 De af varemærke nr. 2147672 omfattede varer er følgende: »senge, madrasser og hovedpuder bestående af uld, kradsuld og halm, hestehår og tilsvarende materialer, blandede madrasser med springfjedre, hovedpuder og madrasser af gummi, skum og alle former for polyorithanskum; vugger, divaner; stråmadrasser med træ og fjedre bestående i en jernkonstruktion; køjesenge; natborde; vugger; camping- og

strandmøbler, alle former for møbler, herunder metalmøbler, møbler, der kan foldes ud; skriveborde; madrasser med fjedre af metal og rør, luftmadrasser til ikke-medicinsk brug, madrasser og madrasser med fjedre til senge; sengerammer (af træ); sengeudstyr med undtagelse af sengetæpper; sengemøbler (ikke metalliske); sengehjul, ikke-metalliske; madrasser med fjedre til senge, hospitalssenge, hydrostatiske senge til ikke-medicinsk brug; møbler; spejle; billedrammer; varer, der ikke er omfattet af andre klasser, bestående af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsprodukter af de nævnte materialer eller af plastic« i klasse 20.

8 Indsigelsen var rettet mod alle de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen, og var støttet på alle de varer, der var omfattet af de ældre nationale varemærker.

9 I henhold til artikel 115, stk. 5, i forordning nr. 40/94 indgav Flabesa sin indsigelse på engelsk, som dermed efter artikel 115, stk. 6, er blevet behandlingssproget under indsigelsesproceduren.

10 Ved skrivelse af 29. august 2001 gav Indsigelsesafdelingen Flabesa en frist på fire måneder, der udløb den 29. december 2001, til at fremlægge kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for indsigelsen, idet Indsigelsesafdelingen understregede, at alle dokumenter skulle indgives på det under indsigelsesproceduren anvendte sprog eller ledsages af en oversættelse. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse præciseret, at en sådan oversættelse også var påkrævet for alle dokumenter eller beviser, der allerede var fremlagt på et andet sprog, og at der ikke ville blive taget hensyn til dokumenter, der ikke var oversat til behandlingssproget.

11 Under påberåbelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 samt artikel 8, stk. 5, heri gjorde Flabesa ved skriftligt indlæg af 20. december 2001 gældende, at der blev givet afslag på EF-varemærkeansøgningen.

12 Flabesa har gjort gældende, at der på grund af, at de varer, der var omfattet af de to omtvistede tegn, var af samme art, og på grund af tegnenes nære visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed — i hvert fald i form af en associeringsrisiko med de ældre varemærker — var en risiko for forveksling, som de ældre varemærkers renommé forøgede.

13 Efter Flabesas opfattelse skulle artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 derfor også finde anvendelse på de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen og var af en anden art end de varer, der var omfattet af de ældre varemærker.

14 Til støtte for sine påstande fremlagde Flabesa følgende dokumenter på spansk, men uden at fremlægge oversættelsen til det under indsigelsesproceduren anvendte sprog:

— en dom fra den spanske højesteret af 13. juli 1999, der stadfæstede afslaget på ansøgningen om registreringen af ordet »goliatflex« med den begrundelse, at der var risiko for forveksling med det ældre velrenommerede ordmærke FLEX

— uddrag fra dets hjemmeside

— andre afgørelser, der anerkendte FLEX-varemærkernes renommé

— beviser fra handelskamrene i Barcelona, Madrid, Bilbao og Valencia

— en rapport og en attest udarbejdet af et reklamebureau

— en beediget erklæring afgivet af dets repræsentant, som attesterer renommeét af dets varemærker, samt en liste over varemærker, firmanavne og erhvervsdrivende, hvor selskabsnavnet indeholder ordet »flex« og »multielastic«

— uddrag fra fire reklamer

— en reklame- og salgsfremstødsfaktura

— et produktkatalog.

15 Ved registreret skrivelse af 24. april 2002 har Leggett & Platt bestridt, at der kunne tages hensyn til disse beviser, da de ikke var blevet oversat til behandlingssproget under indsigelsesproceduren.

16 Ved skrivelse af 9. august 2002 fremlagde Flabesa de omhandlede dokumenter i en oversættelse til dette sprog og påstod på ny, at der blev givet afslag på varemærkeansøgningen, principalt i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og subsidiært i henhold til artikel 8, stk. 5, heri.

17 Flabesa præciserede desuden, at det den 31. december 1999 med alle dets krav, rettigheder og forpligtelser var blevet opkøbt af Flex Equipos de Descanso, som herefter var indtrådt i de krav, som Flabesa som indsigende part for Harmoniseringskontoret havde fremsat, og at det havde indgivet procesfuldmagten for de to selskabers fælles repræsentant for Harmoniseringskontoret.

18 Ved skrivelse af 30. august 2002 fremsendte Indsigelsesafdelingen den indsigende parts bemærkninger til Leggett & Platt og præciserede over for denne, at der ikke længere kunne fremsættes nye argumenter.

19 Ved afgørelse nr. 715/2003 af 24. marts 2003 gav Indsigelsesafdelingen afslag på indsigelsen på grund af de omtvistede tegns forskelle og på trods af, at de pågældende varer var af samme eller lignende art.

20 Indsigelsesafdelingen præciserede, at dette udfald kunne have været anderledes, hvis den indsigende part rettidigt inden for fristen havde påberåbt sig dets ældre varemærkers høje grad af særpræg på grund af deres udstrakte brug og ved at fremlægge de nødvendige oversættelser af de relevante beviser. I mangel herpå kunne de af den indsigende part formulerede påstande og fremlagte beviser ikke tages i betragtning.

21 Den 5. maj 2003 påklagede den indsigende part denne afgørelse for appelkammeret, idet selskabet kritiserede Indsigelsesafdelingens afslag på at tage beviserne for dens ældre varemærkers renommé i betragtning, uanset at disse beviser var blevet fremlagt sammen med deres oversættelser, som var udarbejdet på foranledning af Leggett & Platts benægtelse af, at de ældre varemærker i sig selv havde fornødent særpræg, og at deres høje grad af særpræg hidrørte fra deres renommé.

22 Denne klage blev forkastet ved afgørelse af 18. marts 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

23 Med den begrundelse, at beviserne til støtte for renommeét af den indsigende parts ældre varemærker ikke var indgivet på det sprog, der anvendtes under indsigelsesproceduren, hvilket var en tilsidesættelse af regel 17, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), og at en sådan undladelse ikke havde gjort det muligt for Leggett & Platt at forberede sit forsvar, tilsluttede appelkammeret sig Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne dokumentation blev forkastet.

24 Henset til forskellene mellem de omtvistede tegn mente appelkammeret herefter, at Indsigelsesafdelingen med rette var nået frem til, at der ikke var risiko for forveksling.

25 I det omfang de konkurrerende tegn ikke kan anses for at ligne hinanden, forkastede appelkammeret endeligt den indsigende parts argumenter vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at den indsigende part inden for den fastsatte frist hverken havde fremlagt bevis for sine ældre varemærkers renommé eller godtgjort, hvordan Leggett & Platts brug af det ansøgte EF-varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Retsforhandlinger og parternes påstande

26 Ved stævning, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. maj 2004, har sagsøgeren anlagt nærværende sag med hjemmel i artikel 63 i forordning nr. 40/94.

27 Parterne gav ikke møde i retsmødet den 14. juni 2006.

28 Ved kendelse af 30. april 2007 blev den mundtlige forhandling genåbnet med henblik på, at parterne kunne fremsætte deres eventuelle bemærkninger efter dom afsagt af Domstolen den 13. marts 2007, KHIM mod Kaul (sag C-29/05 P, Sml. I, s. 2213).

29 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres og omgøres i det omfang, den forkastede de fremlagte beviser og gav afslag på indsigelsen.

— Sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret, som pålægges at give afslag på registreringen af varemærket LURA-FLEX for alle de heraf omfattede varer.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

30 Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt, som er intervenient i sagen for Retten, har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgerens anden påstand afvises.

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens anden påstand kan antages til realitetsbehandling

31 Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt har gjort gældende, at sagsøgerens anden påstand ikke kan antages til realitetsbehandling, da den tilsigter at få Retten til at pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på registreringen af det ansøgte EF-varemærke, om end et sådant pålæg ikke er omfattet af Rettens kompetence.

32 Retten bemærker, at det af fast retspraksis følger, at i forbindelse med en sag, der er anlagt for Fællesskabets retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, skal kontoret i overensstemmelse med artikel 233 EF og artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en eventuel afgørelse fra Fællesskabets retsinstanser.

33 Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg. Derimod påhviler det Harmoniseringskontoret at drage eventuelle konsekvenser af Rettens doms konklusion og præmisser (dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33).

34 Sagsøgerens anden påstand skal derfor afvises i det omfang, den tilsigter at få Retten til at pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på registreringen af det ansøgte EF-varemærke for alle de af varemærkeansøgningen omfattede varer.

Realiteten

35 Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren indledningsvis påberåbt sig en tilsidesættelse af to væsentlige formforskrifter. I denne forbindelse har sagsøgeren principalt gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat regel 18, stk. 2, og regel 22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95, og subsidiært at sagsøgerens ret til kontradiktion er blevet tilsidesat.

36 Sagsøgeren har herefter gjort gældende, at appelkammeret foretog en forkert anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det ikke mente, at der forelå risiko for forveksling, og med urette udelukkede anvendelsen af forordningens artikel 8, stk. 5.

Om tilsidesættelsen af regel 18, stk. 2, og regel 22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95

— Parternes argumenter

37 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat regel 18, stk. 2, og regel 22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95, da det nægtede at tage beviserne for dens

ældre varemærkers renommé i betragtning med den begrundelse, at de ikke inden for den af Indsigelsesafdelingen fastsatte frist var blevet oversat til behandlingssproget.

38 Mens regel 18, stk. 2, forpligter Harmoniseringskontoret til at opfordre den indsigende part til inden for en frist på to måneder at afhjælpe visse konstaterede mangler i indsigelsen, kan det i medfør af regel 22, stk. 4, kræve, at den indsigende part — inden for en af kontoret fastsat frist — tilvejebringer en oversættelse af beviser og oplysninger, som til støtte for brugen af de ældre varemærker er fremlagt på et andet sprog, til det under indsigelsesproceduren anvendte sprog.

39 I stedet for blot at have indsat et standardafsnit i sin skrivelse af 29. august 2001 mener sagsøgeren dermed, at Indsigelsesafdelingen, efter at have konstateret mangelen på en oversættelse, formelt burde have anmodet sagsøgeren om at afhjælpe den mangel eller have fastsat en frist til at afhjælpe mangelen, så snart Leggett & Platt havde gjort opmærksom herpå.

40 Det følger af præmis 44 i Rettens dom af 13. juni 2002, Chef Revival USA mod KHIM — Massagué Marín (Chef) (sag T-232/00, Sml. II, s. 2749), at når ikke der til støtte for indsigelsen er fremlagt beviser, dokumentation eller en oversættelse heraf til processproget inden udløbet af den oprindeligt fastsatte frist herfor, eller inden udløbet af forlængelse i henhold til regel 71, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, kan Indsigelsesafdelingen enten afslå indsigelsen som ubegrundet eller, som i det foreliggende tilfælde, i henhold til regel 20, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 træffe afgørelse på grundlag af de forelagte beviser, dog på den betingelse, at alle fremlagte beviser skal tages i betragtning.

41 Ifølge sagsøgeren burde de af sagsøgeren fremlagte beviser i hvert fald som minimum være taget i betragtning i forhold til anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og i forhold til beviset for sagsøgerens ældre varemærkers høje grad af særpræg som følge af deres brug.

42 Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt har heroverfor anført, at den indsigende part i henhold til regel 17, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 bør indgive oversættelsen af beviserne for de ældre varemærkers renommé enten inden for en frist på en måned fra udløbet af indsigelsesfristen eller inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist i henhold til regel 16, stk. 3, i overensstemmelse med regel 20, stk. 2, såsom i det foreliggende tilfælde.

43 Ifølge Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt havde sagsøgeren ikke tilvejebragt en oversættelse til engelsk af beviset for dennes ældre varemærkers renommé inden for den af Harmoniseringskontoret forskriftsmæssigt fastsatte frist den 29. december 2001. De mener derfor, at Indsigelsesafdelingen og appelkammeret med rette har nægtet at efterprøve de på spansk indgivne beviser for de rettigheder, sagsøgeren påstår at have i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

44 I modsætning til det, sagsøgeren har gjort gældende, kan den anfægtede afgørelse derfor ikke ifølge Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt annulleres med den begrundelse, at regel 18, stk. 2, pålægger Harmoniseringskontoret forpligtelsen til at give indsigende parter mulighed for at supplere fremlagte beviser inden for en ny frist, som er fastsat af Harmoniseringskontoret.

45 Ifølge Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt vedrører regel 18 spørgsmålet, om indsigelsen kan antages til realitetsbehandling, hvilket Harmoniseringskontoret efterprøver ex officio, og ikke forpligtelsen til at tilvejebringe en oversættelse til behandlingssproget som fastsat i regel 17, stk. 2, hvis tilsidesættelse udgør en manglende opfyldelse af en væsentlig forudsætning, der svarer til manglende bevis for, at de forudsætninger, som indsigelsen bygger på, foreligger (Chef-dommen, nævnt i præmis 40 ovenfor, præmis 44, og Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 70).

46 Endelig mener Harmoniseringskontoret og Leggett & Platt ikke i det foreliggende tilfælde, at regel 22, stk. 4, kan finde anvendelse, da den alene behandler beviset for ældre varemærkers brug, hvilket kun er påkrævet, når de har været registreret i mindst fem år, og ansøgeren af et EF-varemærke kræver — i modsætning til de faktiske omstændigheder i det foreliggende tilfælde — at den indsigende part beviser denne brug.

— Rettens bemærkninger

47 Det følger af regel 16, stk. 3, i forordning nr. 2868/95, at beviset for renommeet af de varemærker, som indsigelsen støtter ret på, kan — hvis de ikke fremsendes sammen med indsigelsesskrivelsen eller umiddelbart herefter — fremsendes inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist efter indsigelsesprocedurens påbegyndelse, jf. regel 20, stk. 2, i forordning nr. 2868/95.

48 Samme forordnings regel 17, vedrørende sprog under indsigelsesproceduren, bestemmer desuden i sit stk. 2, at er beviserne til støtte for indsigelsen ikke indgivet på det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren — sådan som i det foreliggende tilfælde — skal den indsigende part tilvejebringe en oversættelse af disse beviser til dette sprog inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, jf. regel 16, stk. 3.

49 Heraf følger, at sagsøgeren var forpligtet til for Indsigelsesafdelingen at fremlægge oversættelser af beviserne for sine ældre varemærkers renommé inden den 29. december 2001, hvor den frist på fire måneder udløb, der i henhold til regel 20, stk. 2, var fastsat til fremlæggelsen af de kendsgerninger, beviser og argumenter, som sagsøgeren måtte anse at være nødvendige til støtte for sin indsigelse.

50 Af den dobbelte henvisning dels i regel 16, stk. 3, til regel 20, stk. 2, dels i regel 17, stk. 2, til regel 16, stk. 3, kan det nemlig udledes, at den frist, som Indsigelsesafdelingen i medfør af regel 20, stk. 2, havde fastsat til den detaljerede fremlæggelse af kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for indsigelsen, også fandt anvendelse på oversættelse af disse beviser for sagsøgerens ældre varemærkers renommé til det under indsigelsesproceduren anvendte sprog.

51 Det skal i denne forbindelse påpeges, at Indsigelsesafdelingen i sin skrivelse af 29. august 2001 udtrykkeligt over for sagsøgeren havde understreget, at alle dokumenter skulle indgives på det under indsigelsesproceduren anvendte sprog — i det foreliggende tilfælde engelsk — eller ledsages af en oversættelse til dette sprog, og at en sådan oversættelse af ethvert dokument eller bevis, der allerede var fremlagt på et andet sprog, også var påkrævet, idet beviser, som ikke var blevet oversat til behandlingssproget, ikke ville blive taget i betragtning.

52 Uanset at sagsøgeren den 20. december 2001 for Indsigelsesafdelingen forskriftsmæssigt i detaljer havde fremlagt kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse, havde denne imidlertid kun på dette tidspunkt fremlagt beviser for sine ældre varemærkers renommé på spansk. Det var først den 9. august 2002, hvilket var efter, at den af Indsigelsesafdelingen fastsatte frist på fire måneder udløb den 29. december 2001, at sagsøgeren tilvejebragte en oversættelse af disse beviser til engelsk, som var det under indsigelsesproceduren anvendte sprog.

53 Det er ugrundet, at sagsøgeren har gjort gældende, at Indsigelsesafdelingen har tilsidesat regel 18, stk. 2, og regel 22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95, da den nægtede at tage de tilvejebragte oversættelser i betragtning uden forinden særligt at have opfordret sagsøgeren til at afhjælpe mangelen på oversættelser, så snart dette var konstateret, eller have fastsat en særlig frist til at afhjælpe mangelen, så snart Leggett & Platt havde gjort opmærksom herpå.

54 Regel 18, stk. 2, hvorefter Harmoniseringskontoret giver indsigeren meddelelse om mangler, der påvirker indsigelsen, og opfordrer ham til at foretage afhjælpning inden for en frist på to måneder, der ikke kan forlænges, finder for det første ikke anvendelse på tvisten, heller ikke analogt, eftersom denne regel vedrører grunde til indsigelsens afvisning (Chef-dommen, nævnt i præmis 40 ovenfor, præmis 36).

55 De krav i lovgivningen, der vedrører fremlæggelsen af kendsgerninger, beviser og argumenter samt den tilvejebragte dokumentation til støtte for indsigelsen — herunder oversættelsen heraf til det i indsigelsesproceduren anvendte sprog — udgør betingelser, der undersøges i forbindelse med behandlingen af indsigelsens realitet (Chef-dommen, nævnt i præmis 40 ovenfor, præmis 37 og 52).

56 Dermed var Indsigelsesafdelingen på ingen måde forpligtet til at give sagsøgeren meddelelse om den uregelmæssighed, der bestod i, at denne ikke inden for fristen herfor havde fremlagt en oversættelse af beviserne for sagsøgerens ældre varemærkers renommé, eftersom mangelen på en sådan oversættelse ikke var i strid med nogen bestemmelse i forordning nr. 40/94 eller i forordning nr. 2868/95 som omhandlet i sidstnævnte forordnings regel 18, stk. 2 (BIOMATE-dommen, nævnt i præmis 45 ovenfor, præmis 70).

57 For det andet har Harmoniseringskontoret ikke kunnet tilsidesætte regel 22, stk. 4, hvorefter det kan kræve, at den indsigende part — inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist — tilvejebringer en oversættelse af dokumentationen, der til støtte for brugen af de ældre varemærker som omhandlet i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 er fremlagt på et andet sprog, til det under indsigelsesproceduren anvendte sprog.

58 Det er åbenbart, at denne sidstnævnte bestemmelse, som på varemærkeansøgerens begæring gør det muligt for indsigeren at godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre varemærke, som indsigelsen støtter ret på, ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde.

59 Sagsøgeren, hvis ældre varemærker først blev registreret i 1998, kan nemlig ikke påberåbe sig en femårig brug af disse på tidspunktet, da EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort, eftersom offentliggørelsen fandt sted den 5. februar 2001.

60 I hvert fald har sagsøgeren ikke forskriftsmæssigt påberåbt sig regel 71 i forordning nr. 2868/95, som under de rette omstændigheder gør det muligt for Harmoniseringskontoret at forlænge en frist, som det har fastsat, i det omfang den pågældende part fremsætter anmodning herom inden udløbet af den omhandlede frist.

61 Da oversættelsen af beviserne for sagsøgerens ældre varemærkers renommé ikke rettidigt af sagsøgeren var blevet fremlagt for Indsigelsesafdelingen til det i indsigelsesproceduren anvendte sprog, skal disse beviser anses for ikke rettidigt at være blevet fremført af sagsøgeren som omhandlet i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, således at Harmoniseringskontoret i henhold til samme bestemmelse kunne se bort fra dem.

62 Denne artikel giver appelkammeret, for hvilket — sådan som i det foreliggende tilfælde — de kendsgerninger og beviser, som blev forelagt Indsigelsesafdelingen for sent, en vid skønsmargen med hensyn til at afgøre — med en begrundelse herfor — om der skal tages hensyn til disse kendsgerninger og beviser (dommen i sagen KHIM mod Kaul, nævnt i præmis 28 ovenfor, præmis 43 og 63, som parterne har haft mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til).

63 En sådan hensyntagen kan navnlig være berettiget, når de for sent fremførte elementer for en umiddelbar betragtning kan have en afgørende betydning for udfaldet af indsigelsen, og tidspunktet for proceduren, hvorpå denne sene fremsættelse sker, og omstændighederne omkring den ikke er til hinder for en sådan hensyntagen (dommen i sagen KHIM mod Kaul, nævnt i præmis 28 ovenfor, præmis 44).

64 En sådan mulighed, som ligger åben for appelkammeret, bidrager objektivt set til at hindre registreringen af varemærker, hvis brug efterfølgende med held ville kunne anfægtes ved en sag om ugyldighedserklæring eller i forbindelse med en krænkelsessag (dommen i sagen KHIM mod Kaul, nævnt i præmis 28 ovenfor, præmis 48).

65 Desuden følger det af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 — idet den bestemmer, at appelkammeret kan omgøre den afgørelse, som er indklaget fra en anden af Harmoniseringskontorets instanser — at appelkammeret har beføjelse til at foretage en ny og fuldstændig prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk (dommen i sagen KHIM mod Kaul, nævnt i præmis 28 ovenfor, præmis 57).

66 I det foreliggende tilfælde nægtede appelkammeret uden videre at tage hensyn til oversættelserne af de beviser og dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt til støtte for sine ældre varemærkers renommé, alene med den begrundelse, at det ubetinget var udelukket at tage dem i betragtning, fordi de var fremlagt for sent for Indsigelsesafdelingen. Appelkammeret mente således ikke, at det rådede over nogen skønsbeføjelse i forhold til eventuelt at tage de omtvistede beviser i betragtning.

67 Heraf følger, at appelkammeret begik en retlig fejl ved uden videre at nægte at udøve sin skønsbeføjelse i forhold til at afgøre, om beviserne og dokumentationen for sagsøgerens ældre varemærkers renommé skulle tages i betragtning.

68 Hvad angår relevansen af de omtvistede beviser kan det bemærkes, at Indsigelsesafdelingen udtrykkeligt påpegede, at hvis sagsøgeren inden for fristen havde påberåbt sig sine ældre varemærkers høje grad af særpræg på grund af deres udstrakte brug og havde tilvejebragt de nødvendige oversættelser for at godtgøre denne høje grad af særpræg, havde den ikke kunnet konkludere, at der ikke var risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

69 Desuden fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret mente, at det ikke var uden relevans, at sagsøgeren ikke inden for den fastsatte frist havde fremlagt bevis for sine ældre varemærkers renommé.

70 Hvad angår det stadium i proceduren, da fremlæggelsen af beviser fandt sted, skal det også bemærkes, at sagsøgeren fremlagde de omtvistede oversættelser for Indsigelsesafdelingen den 9. august 2002 og den 5. marts 2003 påklagede sagen til appelkammeret, som traf den anfægtede afgørelse den 18. marts 2004.

71 Under disse omstændigheder fremgår det ikke af sagsakterne, at tidsnød har kunnet være til hinder for, at appelkammeret tog de oversættelser af beviserne for de ældre varemærkers renommé, som indsigelsen byggede på, i betragtning.

72 Det følger af ovenstående, at den anfægtede afgørelse er ulovlig, og at den derfor bør annulleres, uden at det er nødvendigt at undersøge de øvrige anbringender, som er fremført af sagsøgeren.

Sagens omkostninger

73 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

74 Harmoniseringskontoret har tabt sagen i det omfang, den anfægtede afgørelse annulleres, og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

75 Intervenienten, der ikke har fået medhold i sine påstande, bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) Afgørelsen truffet den 18. marts 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 333/2003-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

3) Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

Legal Wiszniewska-Białecka Moavero Milanesi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. juli 2007.

E. Coulon H. Legal

Justitssekretær Afdelingsformand