RETTENS DOM (Sjette Udvidede Afdeling)

17. marts 2010 *

I sag T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg (Tyskland), ved avocat D. Eickemeier,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, Jaén (Spanien),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. december 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 761/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Mülhens GmbH & Co. KG og Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

har

RETTEN (Sjette Udvidede Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A.W.H. Meij (refererende dommer), og dommerne V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl og L. Truchot,

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. marts 2007,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 20. juni 2007,

under henvisning til kendelsen afsagt den 30. marts 2009, hvorved Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG fik tilladelse til at træde ind i sagen i stedet for Mülhens GmbH & Co. KG,

under henvisning til udpegelsen af dommer I. Labucka til at fuldstændiggøre afdelingen, efter at dommer T. Tchipev havde fået forfald,

efter retsmødet den 11. juni 2009,

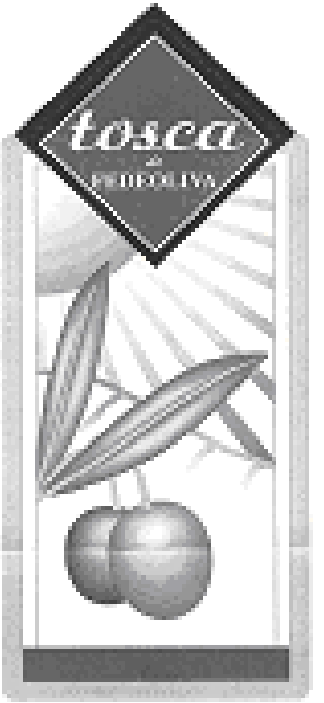
afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 29. oktober 2003 indgav Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der søgtes registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 16, 29, 35 og 39 i Nicearrangementet 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:

— klasse 16: »Papir, pap og varer lavet af disse materialer, ikke indeholdt i andre klasser; trykkematerialer; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer«

— klasse 29: »Spiselige olier, især olivenolie«

— klasse 35: »Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, import og eksport, bistand ved drift og ledelse af en franchisevirksomhed; detailsalg i forretninger og via globale computernet, salgsfremmende foranstaltninger og repræsentation af produkter«

— klasse 39: »Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 41/2004 af 11. oktober 2004.

5 Den 7. januar 2005 rejste Mülhens GmbH & Co. KG indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].

6 Til støtte for sin indsigelse påberåbte Mülhens sig registreringen af følgende ældre varemærker:

— EF-ordmærket 90852 TOSCA, registreret den 16. februar 2001, for »parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, tandplejemidler, sæbe«

— det tyske ordmærke 102194 TOSCA, registreret den 26. oktober 1907, for »Marseillesæbe og toiletsæbe i styk- og pudderform, parfumerivarer, eau de cologne, lanolin, kosmetiske salver, makeup, pudder, hårolie, hårlotion, lotioner til hovedbund, redskaber til tand- og mundpleje, til pleje af hud og skæg, hårfarve, parfumerede bolsjer, børster til tænder og negle, badesalte«

— det tyske ordmærke nr. 258495 TOSCA, registreret den 10. januar 1921, for »kosmetiske præparater, bl.a. parfumerede præparater«

— det tyske ordmærke nr. 301590 TOSCA, registreret den 7. maj 1923, for »Marseillesæbe og toiletsæbe i styk- og pudderform, parfumerivarer, eau de cologne, lanolin, kosmetiske salver, makeup, pudder, hårolie, hårvand, lotioner til

hovedbund, redskaber til tand- og mundpleje, til pleje af hud og skæg, hårfarve, parfumerede bolsjer, børster til tænder og negle, badesalte«

— det tyske ordmærke nr. 1048297 TOSCA, registreret den 13. maj 1983, for »parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, sæber, tandplejemidler, hårvand, kemiske præparater til sanitære formål, desinfektionsmidler«

— det renommerede varemærke TOSCA, som anvendes i Tyskland for »parfumer, eau de toilette, eau de Cologne, kropslotion, toiletsæbe i stykform, brusegelé, deodoranter, talkumpudder«.

7 Indsigelsen var navnlig støttet på »parfumerivarer, eau de toilette, eau de Cologne, kropslotion, toiletsæbe i stykform, brusegelé, deodoranter, talkumpudder«. Hvad angår disse varer påberåbte Mülhens sig de ældre varemærkers renommé, og indsigelsen var baseret på samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af varemærkeansøgningen.

8 Den 10. april 2006 afviste Indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed med henvisning til, at de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de omtvistede varemærker, for det første klart adskilte sig fra hinanden, hvorfor enhver risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, var udelukket. Sagsøgeren havde for det andet ikke fremlagt kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse om, at brugen af det ansøgte varemærke ville kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller ville kunne skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé i den i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand.

9 Den 31. maj 2006 indgav Mülhens en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

10 Ved afgørelse af 18. december 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste appelkammeret klagen. Det tiltrådte for det første Indsigelsesafdelingens bedømmelse, hvorefter de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede varemærker, var forskellige, og at der derfor ikke var nogen risiko for forveksling i den forstand, som omhandles i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Dernæst forkastede appelkammeret indsigelsen, for så vidt den var baseret på artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, idet Mülhens udelukkende havde indgivet bemærkninger og beviser med henblik på at bevise de ældre varemærker TOSCA's renommé i Tyskland uden at anføre omstændigheder eller fremsætte bemærkninger, der kunne bevise, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade deres særpræg eller renommé. Appelkammeret afviste desuden Mülhens' argument om, at der var risiko for udvanding af de ældre varemærker, idet deres særpræg ville blive formindsket, med henvisning til, at dette argument blev fremsat for første gang under klagesagen.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— EF-varemærkeansøgningen afslås.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende den anden påstand

13 Med sin anden påstand anmoder sagsøgeren Retten om at afslå registreringen af EF-varemærket.

14 Sagsøgerens påstand må herefter nærmere bestemt opfattes som en påstand om, at Harmoniseringskontoret skal pålægges at afslå EF-varemærkeansøgningen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009) påhviler Harmoniseringskontoret at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Unionens retsinstansers dom. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler nemlig Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens domme (jf. Rettens dom af 21.4.2005, sag T-164/03, Ampafrance mod KHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Sml. II, s. 1401, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).

15 Den anden påstand skal dermed afvises.

Om realiteten

16 Sagsøgeren har i det væsentlige fremført tre anbringender vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 43, stk. 1, artikel 73 og artikel 74, stk. 1 og 2, i forordning nr. 40/94 (nu henholdsvis artikel 42, stk. 1, artikel 75 og artikel 76, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009), for det andet en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 og for det tredje en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

17 Retten finder, at det tredje anbringende skal gennemgås først.

Tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

18 Sagsøgeren har gjort gældende, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, delvist er af lignende art, dels for så vidt som olivenolie ofte anvendes kosmetisk i brusegelé og shampoo i klasse 29, og dels henset til, at eftersom disse varers pakning er forsynet med det mærke, der er omfattet af de ældre varemærker, forligger der dermed en lighed med »pakning og opbevaring af varer« i klasse 39.

19 Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at der foreligger en risiko for forveksling, og at en gennemsnitsforbruger kan tro, at de varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og sagsøgerens varer hidrører fra én og samme virksomhed.

20 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.

— Rettens bemærkninger

21 Som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 16, havde sagsøgeren ikke på noget tidspunkt under klagesagen fremsat noget argument, der bestred den anfægtede afgørelse, i det omfang Indsigelsesafdelingen forkastede indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

22 Ifølge artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal vurderingen af sager vedrørende relative registreringshindringer være begrænset til de af parterne fremførte argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Heraf følger, at hvad angår en relativ registreringshindring kan retlige og faktiske omstændigheder, der er påberåbt for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved appelkammeret, ikke påvirke lovligheden af en afgørelse truffet af dette kammer (Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 54, og Rettens dom af 15.2.2005, sag T-169/02, Cervecería Modelo mod KHIM — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), Sml. II, s. 505, præmis 22).

23 De retlige og faktiske omstændigheder, som er blevet påberåbt for Retten, men som ikke er blevet påberåbt ved Harmoniseringskontorets instanser, kan derfor ikke inden for rammerne af den prøvelse af lovligheden af afgørelser truffet af appelkamrene, der er tillagt Retten i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94, tages i betragtning ved vurderingen af lovligheden af appelkammerets afgørelse, og de skal derfor afvises (NEGRA MODELO-dommen, præmis 22 og 23).

24 Eftersom sagsøgeren ikke har fremført nogen argumenter under sagen for appelkammeret til støtte for, at Indsigelsesafdelingens afgørelse var ubegrundet, for så vidt angår anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal dette anbringende afvises.

Første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 43, stk. 1, artikel 73 og artikel 74, stk. 1 og 2, i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

25 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl, da det afviste dennes argument om, at der forelå en risiko for udvanding af de ældre varemærker, idet deres særpræg ville blive formindsket, med henvisning til, at selskabet havde anført en ny faktisk omstændighed. Sagsøgeren har gjort gældende, at dette argument udelukkende vedrører en del af spørgsmålet om, hvilken skade de ældre varemærkers særpræg og renommé har lidt, og at det således blev fremført inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist. Sagsøgeren mener desuden, at det ikke er forbudt at fremlægge nye omstændigheder efter udløbet af fristen i artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) og i regel 19 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 appelkammeret derudover har undladt at udøve den skønsbeføjelse, som det er tillagt i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

26 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 40/94, idet det ikke informerede selskabet om, at det ikke ville tage hensyn til de nye omstændigheder, som var blevet fremført for første gang ved appelkammeret. Det opfordrede nemlig ikke parterne til at fremsætte deres bemærkninger så ofte, som det var nødvendigt. Det har ligeledes tilsidesat artikel 73 i

forordning nr. 40/94, eftersom det i den anfægtede afgørelse har lagt forhold til grund, som sagsøgeren ikke er blevet hørt om.

27 Harmoniseringskontoret har for det første gjort gældende, at det omhandlede anbringende er overflødigt, idet sagens udfald ville have været det samme, selv om appelkammeret havde prøvet argumentet om, at der forelå en risiko for udvanding som følge af et formindsket særpræg. Sagsøgeren havde nemlig ikke anført nogen omstændigheder til støtte for sit anbringende.

28 Harmoniseringskontoret har endvidere gjort gældende, at eftersom det er åbenlyst, at dette nye argument ikke er tilstrækkeligt til at begrunde en anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 og dermed heller ikke kan have nogen indflydelse på udfaldet af sagen, er en af de betingelser, der fremgår af dommen i sagen KHIM mod Kaul for, at et for sent fremsat argument kan tages i betragtning, ikke opfyldt. Sagsøgeren forhalede desuden sagen med fuldt overlæg eller har under alle omstændigheder handlet ekstremt uagtsomt, for så vidt som selskabet undlod at fremføre et argument for Indsigelsesafdelingen, der er af så afgørende betydning, at den påberåbte registreringshindring ikke kan diskuteres, uden at der tages hensyn til dette argument. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse anført, at sagsøgeren ikke har angivet nogen grund til, at selskabet ikke fremførte dette argument for Indsigelsesafdelingen.

— Rettens bemærkninger

29 I den anfægtede afgørelses punkt 31 konstaterede appelkammeret, at sagsøgeren havde sat kryds i indsigelsesskrivelsens rubrik 95. Selskabet angav dermed, at den indsigelse, der var blevet rejst mod registreringen af det ansøgte mærke, var baseret på den opfattelse, at dette ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, og at indsigelsen derfor var baseret på artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

30 I den anfægtede afgørelses punkt 35 konstaterede appelkammeret desuden, at sagsøgeren inden for den frist, der i artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 40/94 fastsættes til at fremlægge kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for en indsigelse, havde indgivet bemærkninger og beviser til Indsigelsesafdelingen med henblik på at påvise, at de ældre ordmærker TOSCA havde et renommé i Tyskland, men at selskabet ikke havde fremført nogen beviser eller argumenter, der kunne bevise, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade deres særpræg eller renommé.

31 Det skal dernæst bemærkes, at sagsøgeren, således som det fremgår af punkt 37 i den anfægtede afgørelse, under sagen for appelkammeret fremførte argumentet om, at anvendelsen af det ansøgte varemærke ville medføre en udvanding af de ældre varemærkers renommé, eftersom kundekredsen ikke længere ville forbinde sagsøgerens produkter med varemærket TOSCA. I punkt 38 i den anfægtede afgørelse angav appelkammeret imidlertid, at denne påstand udgjorde en »ny faktisk omstændighed«, som ifølge appelkammeret ikke skulle antages til realitetsbehandling i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, eftersom den var påberåbt efter udløbet af den frist, som Indsigelsesafdelingen havde fastsat, og eftersom sagsøgeren ikke havde påberåbt sig, at der forelå nye faktiske omstændigheder, og heller ikke havde gjort gældende, at faktiske eller retlige vanskeligheder havde forhindret selskabet i at fremføre dette argument i forbindelse med sagen ved Indsigelsesafdelingen (punkt 41 og 43-45 i den anfægtede afgørelse).

32 I modsætning til appelkammeret finder Retten imidlertid, at dette argument i sagen, da den befandt sig for appelkammeret, blot udtrykker en omstændighed, som allerede blev fremført, da indsigelsesskrivelsen blev indgivet. Ved at sætte kryds i rubrik 95 i denne skrivelse angav sagsøgeren nemlig, at indsigelsen var baseret på den opfattelse, at det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at det ville skade deres særpræg eller renommé.

33 Det argument, der er fremført i sagen, da den befandt sig for appelkammeret, giver allerhøjst en præcisering af, hvilken skade de ældre varemærker vil blive påført, hvilket ifølge sagsøgeren er en udvanding af deres renommé. Denne angav en kort begrundelse herfor, idet det blev gjort gældende, at »kundekredsen ikke længere ville forbinde sagsøgerens varer med varemærket TOSCA«.

34 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at kriterierne for anvendelsen af en relativ registreringshindring eller af enhver anden bestemmelse, der gøres gældende til støtte for parternes påstande, ifølge deres natur udgør en del af de retlige oplysninger, der er underlagt Harmoniseringskontorets prøvelse (Rettens dom af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM — Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 21, og af 16.1.2007, sag T-53/05, Calavo Growers mod KHIM — Calvo Sanz (Calvo), Sml. II, s. 37, præmis 59). I sagsøgerens argument er det imidlertid blot angivet, at betingelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt i den foreliggende sag, og det er kort angivet, hvorfor dette er tilfældet, nemlig at kundekredsen ikke længere vil forbinde de ældre varemærker med de varer, som de omfatter.

35 Henset til de beviser, som sagsøgeren fremlagde for Indsigelsesafdelingen, er det Rettens opfattelse, at dette argument blot udgør en præcisering af den påståede risiko for skade og en begrundelse herfor. Der er dermed ikke fremført nogen nye faktiske omstændigheder i den forstand, som omhandles i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

36 Appelkammeret begik dermed en retlig fejl, da det betegnede det argument, som vedrørte en præcisering af arten af og årsagen til den skade, som indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke har til formål at forhindre i medfør af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, som ny påberåbelse af en faktisk omstændighed i den forstand, som omhandles i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, og idet det afviste argumentet. Appelkammeret skulle have taget sagsøgerens argument i betragtning i henhold til forordningens artikel 74, stk. 1.

37 Harmoniseringskontoret har subsidiært gjort gældende, at det er åbenlyst, at sagsøgerens argument er utilstrækkeligt til, at indsigelsen, der støttes på anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, kan tages til følge, henset til at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen beviser til støtte for sin påstand.

38 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den anfægtede afgørelses begrundelse ikke indeholder nogen bedømmelse af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens argument

under alle omstændigheder var åbenlyst utilstrækkeligt til at kunne begrunde en anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

39 Det er herved væsentligt at påpege, at spørgsmålet om, i hvilket omfang en indsiger, der har til hensigt at påberåbe sig den relative registreringshindring i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, skal påberåbe sig og føre bevis for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte de ældre varemærker, afhænger af, om det umiddelbart kan fastslås, at det ansøgte varemærke kan medføre en af de risici, som er angivet i den omhandlede bestemmelse.

40 Det er nemlig muligt — navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé — at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det ældre varemærke, er så åbenbar, at det er ufornødent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende. Det er imidlertid ligeledes muligt, at det ansøgte varemærke ikke umiddelbart synes at være egnet til at skabe en af de 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 det godtgøres, at der foreligger en sådan fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for skade eller utilbørlig udnyttelse ved hjælp af andre oplysninger, som det påhviler indsigeren at fremlægge og føre bevis for (Rettens dom af 22.3.2007, sag T-215/03, Sigla mod KHIM — Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711, præmis 48).

41 Henset til bl.a. de fremlagte beviser for de ældre varemærkes renommé tilkommer det i den foreliggende sag appelkammeret at vurdere, om sagsøgerens præcisering af den risiko, som registreringen af det ansøgte varemærke ville indebære for disse varemærker — det, som sagsøgeren angiver som en udvanding af deres renommé — og begrundelsen herfor — nemlig påstanden om, at kundekredsen ikke længere vil sætte de ældre varemærker i forbindelse med de varer, de betegner — var tilstrækkelig til, at indsigelsen mod anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kan tages til følge.

42 Som det allerede er angivet, fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret overhovedet ikke vurderede dette spørgsmål, idet det blot afviste sagsøgerens argumentation fra realitetsbehandling.

43 På denne baggrund må det fastslås, at Harmoniseringskontorets konklusion, hvorefter sagsøgerens argument under alle omstændigheder er åbenlyst utilstrækkeligt til at kunne begrunde en anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, henset til at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen beviser til støtte for sin påstand, ikke kan tages i betragtning af Retten ved dens bedømmelse af lovligheden af den anfægtede beslutning.

44 Når der er fremsat en annullationspåstand, foretager Retten således en legalitetsprøvelse af afgørelser truffet af appelkamrene. Hvis den finder, at en sådan afgørelse, som er indbragt for den, er retsstridig, skal den annullere den, og den kan ikke forkaste søgsmålet og herved sætte sin egen begrundelse i stedet for den, der er angivet af appelkammeret, som har udstedt den anfægtede retsakt.

45 Herefter må det fastslås, at idet appelkammeret afslog at realitetsbehandle det argument, som sagsøgeren fremsatte under sagen for appelkammeret om, at registreringen af det ansøgte varemærke ville udvande de ældre varemærkers renommé, eftersom kundekredsen ikke længere ville forbinde varemærkerne med de heraf omfattede varer, har det tilsidesat artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

46 Det første anbringende må derfor tiltrædes, og den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt appelkammeret afviste den indsigelse, der var rejst på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, uden at det er nødvendigt at undersøge, om det andet anbringende er begrundet.

Sagens omkostninger

47 I henhold til artikel 87, stk. 3, i Rettens procesreglement kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Da både Harmoniseringskontoret og sagsøgeren delvist har tabt sagen, pålægges det derfor hver part at bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Udvidede Afdeling):

1) Afgørelse truffet den 18. december 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 761/2006-2) annulleres, for så vidt som den afslår den indsigelse, der var rejst på grundlag af artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (nu artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker).

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG og Harmoniseringskontoret bærer hver deres egne omkostninger.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 17. marts 2010.

Underskrifter