# RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

15. november 2001 *

I sag T-128/99,

**Signal Communications Ltd,** Hongkong (Kina), ved advokaterne J. Grayston og A. Bywater, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved F. López de Rego og G. Humphreys, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelsen af 24. marts 1999 (sag R 219/1998-1) fra Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev meddelt sagsøgeren den 25. marts 1999,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne R.M. Moura Ramos og V. Tiili,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. maj 1999,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. august 1999,

under henvisning til de skriftlige svar på Rettens spørgsmål,

og efter mundtlig forhandling den 22. februar 2001,

afsagt følgende

## Dom

### Retsgrundlaget

1 Artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, har følgende ordlyd:

»1. Den, der forskriftsmæssigt har ansøgt om registrering af et varemærke i eller for en af de stater, der er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, eller den, til hvem retten er overgået, nyder inden for en frist på seks måneder regnet fra datoen for indgivelsen af den første ansøgning prioritet med hensyn til at indgive en ansøgning om registrering af et EF-varemærke for samme varemærke og for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke dette varemærke søges registreret.

2. Enhver ansøgning, der ifølge national lovgivning i den stat, hvor ansøgningen er indgivet, eller ifølge bilaterale eller multilaterale overenskomster svarer til en forskriftsmæssig national ansøgning, skal anses for prioritetsbegrundende.

3. Ved forskriftsmæssig national ansøgning skal forstås enhver ansøgning, for hvilken ansøgningsdatoen kan fastslås, uanset det senere udfald af ansøgningen.

4. Som første ansøgning, fra hvis indgivelsesdag prioritetsfristen begynder at løbe, anses også en senere ansøgning, der angår samme varemærke og varer eller tjenesteydelser af samme art, og som indgives i eller for den samme stat som den, hvor den første ansøgning blev indgivet, forudsat at denne tidligere ansøgning på tidspunktet for den senere ansøgning er tilbagetaget, opgivet eller afslået uden at have været gjort tilgængelig for offentligheden og uden at have affødt rettigheder, som fortsat består, og for så vidt den første ansøgning ikke allerede har tjent som grundlag for påberåbelse af prioritet. Den tidligere ansøgning kan i så fald ikke længere tjene som grundlag for påberåbelse af prioritet.

5. Er den første ansøgning indgivet i en stat, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, finder stk. 1 til 4 kun anvendelse i det omfang, den pågældende stat i henhold til offentliggjorte undersøgelser indrømmer prioritet på grundlag af den første ansøgning til Harmoniseringskontoret på betingelser og med virkninger svarende til dem, der er fastlagt i denne forordning.«

2 Artikel 30 i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»En ansøger, som vil påberåbe sig prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, skal indgive en prioritetserklæring og en genpart af den tidligere ansøgning [...].«

3 Artikel 31 i forordning nr. 40/94 bestemmer følgende:

»Prioriteten har den retsvirkning, at ansøgningen om registrering af EF-varemærket anses for indgivet på prioritetsdagen, når det skal fastslås, hvilke rettigheder der går forud for andre.«

4 Artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»[...] ansøgningen om registrering af EF-varemærket [kan] på ansøgerens anmodning kun ændres, når formålet er at berigtige ansøgerens navn og adresse, sproglige fejl, skrivefejl eller åbenbare urigtigheder, for så vidt en sådan berigtigelse ikke påvirker varemærket i væsentlig grad eller udvider den angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser. Vedrører ændringerne varemærkets udseende eller fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser, og finder disse ændringer sted efter ansøgningens bekendtgørelse, skal ansøgningen bekendtgøres, således som den er ændret.«

## Tvistens baggrund

5 Den 27. maj 1998 indgav sagsøgeren i medfør af forordning nr. 40/94 en ansøgning om registrering af et ordmærke som EF-varemærke, der var vedlagt en påberåbelse af prioritet, til United Kingdom Patent Office, som sendte ansøgningen videre til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

6 Efter det i ansøgningsformularen anførte blev der ansøgt om registrering af ordet TELEYE som varemærke. Med hensyn til dette varemærke blev der efterfølgende indgivet en anmodning om berigtigelse.

7 De varer, for hvilke ansøgningen om registreringen af varemærket blev indgivet, findes i klasse 9 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 til følgende beskrivelse:

»Videosystemer, -udstyr og -apparater; systemer, udstyr og apparater til kontrol og overvågning; tv-systemer i form af lukkede kredsløb; udstyr og apparater; fjernbetjente videosystemer til kontrol og overvågning bestående af tv-kameraer til lukkede kredsløb og elektronisk hardware til transmission af video-, alarm-, kontrol- og fjernmålingssignaler via et netværk med lav båndbredde til et computerstyret display- og lagringssystem.«

8 Påberåbelsen af prioritet, som var forbundet med ansøgningen om registrering af EF-varemærket, og som var anført på formularen, hvorved ansøgningen blev indgivet, henviste til varemærket TELEEYE, der blev anmeldt til registrering i De Forenede Stater den 20. januar 1998.

9 Ved skrivelse af 18. juni 1998 sendte sagsøgeren Harmoniseringskontoret en bekræftet genpart af ansøgningen om registrering af varemærket TELEEYE (nr. 75/420 484) i De Forenede Stater.

10 Ved telekopi af 7. juli 1998 gav Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 27 i forordning nr. 40/94 og regel 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) sagsøgeren meddelelse om, at selskabets ansøgning var blevet tildelt ansøgningsdatoen den 27. maj 1998.

11 Ved telekopi af 6. august 1998 meddelte sagsøgeren Harmoniseringskontoret, at ansøgningen om EF-varemærket indeholdt en skrivefejl, og selskabet anmodede om, at fejlen blev berigtiget således, at der i ansøgningen i stedet for tegnet TELEYE skulle stå TELEEYE, svarende til det varemærke, der var indgivet

ansøgning om i De Forenede Stater, således som det fremgik af den nævnte bekræftede genpart, og med hensyn til hvilket selskabet har påberåbt sig prioritet.

12 Efter at undersøgeren havde modtaget sagsøgerens bemærkninger til sin undersøgelse — ifølge hvilken artikel 44 i forordning nr. 40/94 og regel 13 i forordning nr. 2868/95 var til hinder for berigtigelsen, der var anmodet om — meddelte han ved skrivelse af 20. oktober 1998 sagsøgeren sin afgørelse, hvorefter berigtigelsen ikke var mulig, fordi den i væsentlig grad påvirkede varemærket.

13 Den 11. december 1998 påklagede sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

14 Klagen blev afvist ved afgørelse af 24. marts 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

15 Appelkammeret fandt nærmere bestemt, at berigtigelsen, som sagsøgeren anmodede om, i væsentlig grad påvirkede varemærkets oprindelige udseende, idet tegnene TELEYE og TELEEYE adskiller sig fra hinanden ved deres udtale, deres visuelle effekt og ved den måde, som offentligheden opfatter dem på (punkt 13 i den anfægtede afgørelse). Sagsøgerens argument om virkningen af påberåbelsen af prioriteten var efter Appelkammerets opfattelse ikke afgørende, og på trods af forskellen mellem tegnene, der var omhandlet i EF-varemærkeansøgningen og i ansøgningen, der blev indgivet i De Forenede Stater, kunne man ikke lægge til grund, at det skulle have været åbenbart for undersøgeren, at sagsøgeren havde haft til hensigt at lade EF-varemærket TELEEYE registrere med præcis den samme ortografi som i ansøgningen, der blev indgivet i De Forenede Stater, da der jo også havde kunnet opstå en fejl i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i De Forenede Stater (punkt 14 i den anfægtede afgørelse). Appelkammeret fandt, at sagsøgeren ikke kunne bebrejde Harmoniseringskontoret, at det ikke havde gjort opmærksom på den pågældende forskel før udløbet af fristen for påberåbelse af prioriteten, og at det påhviler ansøgeren at træffe de nødvendige foranstaltninger for at indgive en korrekt EF-varemærkeansøgning inden for den gældende frist (punkt 15 i den anfægtede afgørelse).

## Parternes påstande

16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Det bestemmes, at EF-varemærkeansøgning nr. 837096 berigtiges således, at ordet TELEYE erstattes med ordet TELEEYE.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Påstanden om, at Harmoniseringskontoret gives et pålæg

18 Sagsøgeren har blandt sine påstande bl.a. begæret, at Harmoniseringskontoret pålægges at berigtige EF-varemærkeansøgning nr. 837096 således, at ordet TELEYE erstattes med ordet TELEEYE.

19 Som det følger af Rettens praksis, skal Harmoniseringskontoret ifølge artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en afgørelse fra EF-Domstolen. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af nærværende doms konklusion og præmisser (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 53, og af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33).

## Annullationspåstanden

20 Det fremgår af sagsøgerens argumentation, der støttes på, at væsentlige formkrav er tilsidesat, da den anfægtede afgørelses begrundelse er selvmodsigende, utilstrækkelig og/eller indeholder retsvildfarelser eller vildfarelser med hensyn til de faktiske omstændigheder, at selskabets søgsmål støttes på to anbringender.

21 Det første anbringende vedrører den angiveligt utilstrækkelige begrundelse i den anfægtede afgørelses punkt 14.

22 Det andet anbringende vedrører den angiveligt fejlagtige begrundelse, der er indeholdt i punkt 13, 14 og 15 i den anfægtede afgørelse. Med hensyn til punkt 13 og 14 gør sagsøgeren for det første gældende, at Appelkammeret har tilsidesat

artikel 29, sammenholdt med artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Med hensyn til punkt 15 i den anfægtede afgørelse gør sagsøgeren for det andet gældende, at der er sket et tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, og artikel 76, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

23 Først undersøges den første del af det andet anbringende.

*Parternes argumenter*

24 Sagsøgerens påstand støttes på artikel 29, stk. 1, i forordning nr. 40/94, hvorefter EF-varemærkeansøgningen skal vedrøre samme mærke som det varemærke, med hensyn til hvilket prioritetsretten gøres gældende. Derfor skulle det have været åbenbart for undersøgeren, at sagsøgeren havde til hensigt at lade EF-varemærket registrere med den samme ortografi som varemærket, der var blevet søgt registreret i De Forenede Stater. Hvis der imidlertid ikke var grund til at antage, at dette var åbenbart for undersøgeren, kan berigtigelsen af forskellen mellem de to varemærker ikke udgøre en væsentlig ændring.

25 Efter sagsøgerens opfattelse er den anfægtede afgørelses begrundelses punkt 13 og 14 selvmodsigende, da det følger af punkt 13, at tilføjelsen af bogstavet »E« i det anmeldte varemærke TELEYE udgør en væsentlig ændring af dette mærke, og da det følger af punkt 14, at der ikke var grund til at antage, at det skulle have været åbenbart for undersøgeren, at sagsøgeren havde til hensigt at lade EF-varemærket TELEEYE registrere med præcis den samme ortografi som den, der blev brugt i ansøgningen, der var blevet indgivet i De Forenede Stater. Uanset om den første eller den anden af de ovennævnte begrundelser er forkert, skulle Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 have foretaget den berigtigelse, der blev anmodet om.

26 Hvad alene angår punkt 14 gør sagsøgeren desuden gældende, at det anbringende, som appelkammeret har fremført i samme punkt om muligheden for, at der kunne være begået en fejl ved indgivelsen af ansøgningen om varemærket TELEEYE i De Forenede Stater, er fuldstændig irrelevant, eftersom det er selskabets opfattelse, at berigtigelsen af EF-varemærkeansøgningen, således at den bliver identisk med varemærket, som der gøres prioritetsret gældende i henhold til — da ansøgningen skal dreje sig om samme varemærke — ikke udgør en ændring af det ansøgte varemærke.

27 Harmoniseringskontoret gør gældende, at sagsøgeren har fortolket artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 forkert, idet selskabet går ud fra, at begreberne »væsentlig« og »åbenbar« er indbyrdes afhængige. En urigtighed kan imidlertid være væsentlig uden at være åbenbar, og omvendt kan en åbenbar urigtighed være uvæsentlig.

28 Ved anvendelsen af artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 benytter Harmoniseringskontoret en metode med henblik på at foretage en rimelig afvejning mellem de to krav. Det første krav — som er baseret på et »rimelighedshensyn« — vedrører spørgsmålet, om der foreligger en fejl eller en åbenbar urigtighed, og det har ansøgerens interesse for øje. Det andet krav — som er baseret på et »klarhedshensyn« — tager udgangspunkt i tredjemands interesse, hvis det af Harmoniseringskontoret tilladte varemærke adskiller sig fra det oprindeligt indgivne. Ved anvendelsen af denne metode undlader Harmoniseringskontoret i øvrigt at gå ind i en undersøgelse af, om der foreligger en fejl eller en åbenbar urigtighed — en sådan undersøgelse er Harmoniseringskontoret ikke forpligtet til at foretage — hvis det finder, at ændringen er væsentlig, og derfor afviser den.

29 Med hensyn til afgørelsen af, om der foreligger en fejl eller en åbenbar urigtighed, anfører Harmoniseringskontoret, at det — ved vurderingen af, om anmelderens hensigt, da han indgav EF-varemærkeansøgningen, virkelig sigtede mod det ændrede varemærke — tager dokumenterne, der forelå for det ved undersøgelsen af ansøgningen, i betragtning, og at det kun er i ganske særlige tilfælde, at det åbenbare udtryk for ansøgerens hensigt på tidspunktet for ansøgningen kan modbevises ved dokumenter, der efterfølgende indgives af ham.

30 Harmoniseringskontoret anfører endvidere, at denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers fælles erklæringer til Rådets mødeprotokol i forbindelse med vedtagelsen af Rådets forordning af 20. december 1993 om EF-varemærker (EF-Varemærketidende 1996, s. 607, på s. 613), navnlig erklæring nr. 16, der lød således: »[...] ved 'åbenbare fejl' forstås fejl, der klart skal berigtiges, da en anden tekst end den berigtigede tekst ikke kan have været tilsigtet«.

31 I den foreliggende sag gør Harmoniseringskontoret gældende, at fejlen, der blev begået af ansøgeren, ikke var åbenbar for appelkammeret.

32 Med hensyn til spørgsmålet, om ændringen af det ansøgte varemærke er væsentlig, gør Harmoniseringskontoret gældende, at det anvender objektive kriterier ved sammenligningen af et varemærke, der er blevet indgivet til registrering, og et ændret varemærke, for at afgøre, om ændringen påvirker varemærkets helhedsindtryk. Da enhver forandring af et varemærke indbefatter en ændring, kan den kun accepteres, hvis resultatet ikke bliver et nyt varemærke, der i væsentlig grad er forskelligt fra det, der var genstand for ansøgningen. Med hensyn til et ordmærke tager undersøgeren hensyn til forandringens optiske, fonetiske og begrebsmæssige virkning for varemærket i sin helhed, således som det fremtræder i forhold til en tredjemand, der gennemfører en undersøgelse vedrørende verserende EF-varemærkeansøgninger i Harmoniseringskontoret, med henblik på at afgøre, hvilke tegn der kan registreres.

33 I den foreliggende sag finder Harmoniseringskontoret, at det ansøgte varemærke TELEYE og det ældre varemærke TELEEYE ikke alene i væsentlig grad er forskellige fonetisk set — idet der tilføjes en stavelse — og begrebsmæssigt, da forstavelsen TELE leder tanken hen på varer og tjenesteydelser på telekommunikationsområdet, men også optisk, da begrebet TELEEYE klart er et sammensat ord.

34 Endelig bestrider Harmoniseringskontoret, at det — på grund af påberåbelsen af prioritet — måtte have været åbenbart for undersøgeren, at den for EF-varemærket ønskede ortografi var den samme som for den ældre ansøgning i De Forenede Stater. For det første havde undersøgeren ingen grund til at antage, at varemærket, der fremgik af kopien af varemærkeansøgningen, der var indgivet i De Forenede Stater, svarede til sagsøgerens reelle og åbenbare hensigt, da påberåbelsen af prioritet og skrivelsen, der var vedlagt dokumentet som bevis for prioriteten, vedrørte varemærket TELEYE. For det andet kunne sådanne uoverensstemmelser først være blevet opdaget ved undersøgelsen af anmeldelsesdatoen og procedureformaliteterne, og en sådan undersøgelse har ikke fundet sted. Det er dog ikke sikkert, at forholdet ville være blevet opdaget, da urigtigheden efter appelkammerets opfattelse ikke var åbenbar.

35 Henvisningen til, at der kunne foreligge en fejl i forbindelse med ansøgningen, der var blevet indgivet i De Forenede Stater, blev kun anført som eksempel på, at en undersøger i det tilfælde, hvor visse supplerende oplysninger afviger fra den udtrykkelige hensigt, der fremgår af påberåbelsen af prioritet og af skrivelsen, som er vedlagt dokumentet som bevis for prioriteten, ikke ud af de nævnte oplysninger kan udlede, at EF-varemærkeansøgningen er fejlagtig. I modsat fald kunne en prioritetsansøgning aldrig afvises, således at det hverken længere var nødvendigt at foretage en reel prioritetsundersøgelse i henhold til artikel 29 i forordning nr. 40/94, eller at tage hensyn til eventuelle modsigelser mellem oplysningerne, der er indeholdt i varemærkeansøgningerne, som påberåbes som grundlag for prioritetsretten, og oplysningerne, der er indeholdt i ansøgningen om det pågældende EF-varemærke.

*Rettens bemærkninger*

36 Det bemærkes indledningsvis, at for at kontrollere, om appelkammerets opfattelse i den anfægtede afgørelses punkt 14 og 15 — der støtter afslaget på en anmodning om berigtigelse af en ansøgning om et EF-varemærke, hvortil der er knyttet en påberåbelse af prioritet, på det forhold, at denne berigtigelse i væsentlig grad påvirker varemærket — er i strid med artikel 29 og artikel 44,

stk. 2, i forordning nr. 40/94, er det først nødvendigt at undersøge formålet med bestemmelserne i disse to artikler, der henholdsvis fastsætter prioritetsretten og mulighederne for varemærkeansøgningens tilbagetagelse, begrænsning og ændring.

37 Med hensyn til prioritetsretten, der er fastsat i artikel 29 i forordning nr. 40/94, bemærkes, at denne går tilbage til artikel 4 i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »konventionen«), som er ændret gentagne gange, og som alle medlemsstater har tiltrådt.

38 Med prioritetsretten, der udgør en af konventionens grundpiller, har konventionens ophavsmænd ønsket at åbne mulighed for, at indehaveren af retten fra en af konventionens kontraktstater (herefter »unionen«) — i betragtning af umuligheden af samtidig at lade et varemærke registrere i alle unionens lande — successivt kan ansøge om registrering af varemærket i landene, der indgår i unionen, og således give den i disse lande opnåede beskyttelse en international dimension, uden at der hver gang skal opfyldes nye formkrav. Der er tale om en af de bestemmelser, der er fastsat i konventionen, som har til formål at koordinere beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder på hele unionens område.

39 Til dette formål fastsætter konventionen en frist på seks måneder, inden for hvilken varemærkeansøgeren i et af landene i unionen kan ansøge om registrering af det samme varemærke i unionens andre lande, uden at en eller flere senere ansøgninger kan påvirkes af eventuelle ansøgninger, der indgives af tredjemænd vedrørende det samme varemærke. I konventionens oprindelige tekst havde prioritetsretten en vigtig begrænsning, da rettens udøvelse var underlagt tredjemands rettigheder, men ved ophævelsen af denne begrænsning blev anvendelsesområdet udvidet, og der blev lagt mere vægt på betydningen af det forfulgte formål, som er at indføre en ligestilling af en senere anmeldelse med en tidligere anmeldelse af det samme varemærke med hensyn til ansøgerens rettigheder vedrørende et bestemt varemærke.

40 Prioritetsretten tildeler således varemærkeansøgeren en tidsmæssigt begrænset immunitet mod ansøgninger vedrørende samme varemærke, som tredjemænd måtte indgive inden for prioritetsfristen.

41 Forordning nr. 40/94 indeholder selv regler vedrørende tildeling af prioritetsret i artikel 29, 30 og 31, der følger konventionens system, idet de anerkender en prioritetsret, der omfatter registreringer, der er indgivet ansøgning om i en af unionens stater eller i en af staterne, der har tiltrådt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen.

42 Prioritetsretten opstår ved varemærkeansøgningen, der tidligere er blevet indgivet i en af de nævnte stater, og den udgør en selvstændig ret, da den består uafhængigt af denne ansøgnings senere skæbne. Når EF-varemærkeansøgningen er forbundet med en påberåbelse af prioritet, bliver denne ret et væsentligt element i denne ansøgning, da den bestemmer en af dens væsentligste kendetegn, nemlig at ansøgningsdatoen er den dag, hvor den ældre ansøgning blev indgivet, når det skal fastslås, hvilke rettigheder der går forud for andre. Således kan ansøgninger eller rettigheder, der opstod i den periode, der er forløbet mellem den ældre ansøgning og den anden ansøgning, ikke gøres gældende over for ansøgeren eller den fremtidige rettighedsindehaver.

43 I forbindelse med en ansøgning, der er blevet indgivet i henhold til artikel 29 i forordning nr. 40/94, betyder det forhold, at ansøgeren har til hensigt at indgive en ansøgning for det samme mærke, som han også vil gøre en prioritetsret gældende i relation til, imidlertid ikke, at undersøgelsen af påberåbelsen af prioriteten bliver overflødig, eller — som Harmoniseringskontoret har anført — at en prioritet aldrig ville kunne afvises, fordi prioritetsdokumentet på en bindende måde fastlægger sagsøgerens hensigt over for Harmoniseringskontoret.

44 En ansøgning om et EF-varemærke, der er forbundet med en påberåbelse af prioritet, skal nemlig ikke automatisk accepteres på grundlag af en uafviselig formodning om, at ansøgeren har til hensigt at indgive en ansøgning for det

samme varemærke, som han har påberåbt sig prioritet i relation til, men skal gøres til genstand for en undersøgelse, inden for hvilken Harmoniseringskontoret tager stilling til, om alle formelle og indholdsmæssige betingelser er opfyldt.

45 Når der, som i det foreliggende tilfælde, er uoverensstemmelse mellem dokumentet, der beviser prioriteten, og hensigten, som den udtrykkeligt fremgår af påberåbelsen af prioritet og af skrivelsen, der er vedlagt det nævnte dokument, bestemmer Harmoniseringskontoret — der er blevet forelagt oplysningerne, som er indgivet af ansøgeren vedrørende den konstaterede uoverensstemmelse — denne uoverensstemmelses natur og ansøgerens hensigt og bekræfter eller afkræfter, at ansøgeren virkelig har til hensigt at opnå et EF-varemærke for det samme varemærke som det, han tidligere har indgivet, idet det således præciserer genstanden for registreringsansøgningen.

46 I modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, betyder denne uoverensstemmelse under disse omstændigheder ikke i sig selv, at det skulle have været åbenbart for undersøgeren, at sagsøgeren ønskede den samme ortografi for EF-varemærket som den, der blev anvendt i den tidligere ansøgning.

47 I det foreliggende tilfælde indgav sagsøgeren en anmodning om berigtigelse ved telekopi af 6. august 1998, hvori selskabet anførte, at dets forretningsforbindelser i De Forenede Stater havde gjort det opmærksom på skrivefejlen i den skrivelse, som de havde sendt til sagsøgeren, i hvilken de anmodede selskabet om at indgive en EF-varemærkeansøgning vedrørende varemærket TELEYE. Harmoniseringskontoret har klart kunnet konstatere, og bestrider heller ikke, at der var tale om en skrivefejl, og at sagsøgeren havde til hensigt at lade sit ældre varemærke TELEEYE registrere. Alligevel nægtede Harmoniseringskontoret at foretage berigtigelsen, der var blevet ansøgt om, idet det fandt, at det i væsentlig grad ville påvirke det EF-varemærke, der oprindeligt var blevet ansøgt om.

48 Forordning nr. 40/94 giver mulighed for at ændre EF-varemærkeansøgningen på ansøgerens anmodning i de tilfælde, der er fastsat i artikel 44, stk. 2, og under

præcise betingelser, navnlig for at berigtige sproglige fejl, skrivefejl eller åbenbare urigtigheder, for så vidt en sådan berigtigelse ikke påvirker varemærket i væsentlig grad. Ved at give denne mulighed har fællesskabslovgiver villet forfølge to formål. For det første at undgå de ulemper, der følger af et fuldstændigt forbud mod at ændre en varemærkeansøgning, nemlig navnlig at ansøgeren bliver forpligtet til at indgive en ny ansøgning. For det andet har fællesskabslovgiver — ved at begrænse denne mulighed med den betingelse, at ændringen af ansøgningen ikke påvirker varemærket i væsentlig grad — villet forhindre misbrug, der kunne følge af et meget liberalt ændringssystem, og således beskytte tredjemænds interesser med hensyn til rådigheden over tegnene.

49 Hertil kommer, at anmodningen om berigtigelse af varemærket, der er indgivet ansøgning for, i det foreliggende tilfælde er direkte forbundet med påberåbelsen af prioritet, da berigtigelsen har til formål at bringe det ansøgte EF-varemærkes ortografi i overensstemmelse med det varemærke, der tidligere var indgivet ansøgning for, således som det fremgår af sammenligningen af de to varemærker, der fremgår af EF-varemærkeansøgningens formular og af anmeldelsen af det varemærke, der er gjort gældende for prioritetsretten, og som blev indgivet til Harmoniseringskontoret, samt af de oplysninger, som sagsøgeren indgav til Harmoniseringskontoret. Denne omstændighed skal tages med i betragtning ved fortolkningen af det nævnte krav, nemlig at ændringen ikke påvirker varemærket i væsentlig grad.

50 Det må herefter fastslås, at det følger dels af det forhold, at artikel 29 i forordning nr. 40/94 forudsætter, at genstanden for EF-varemærkeansøgningen er identisk med genstanden for den ældre ansøgning, og dels af den pågældende fejls type og sagsøgerens klare hensigt om at lade det varemærke, som der gøres prioritet gældende med hensyn til, registrere, at berigtigelsen, som der anmodes om, ikke har karakter af misbrug og ikke indeholder en væsentlig ændring af varemærket.

51 I øvrigt er anerkendelsen af sagsøgerens mulighed for i den foreliggende sag at anmode om en berigtigelse af varemærket i henhold til artikel 44, stk. 2, ikke i

strid med kravet om at beskytte tredjemænd, således som det følger af den frist på seks måneder, der er fastsat i artikel 29. Ganske vist tjener denne frist til at beskytte interesserne for tredjemænd, der ikke må stilles over for for lange prioritetsperioder, hvorunder de ikke gyldigt kan opnå de rettigheder, som de søger at erhverve, men fristen tjener ligeledes til at beskytte ansøgerens interesser, der i en bestemt periode skal have mulighed for at foretage en international udvidelse af varemærkeretten.

52 Appelkammeret har derfor i punkt 13 og 14 i den anfægtede afgørelse med urette støttet sin vurdering på de i denne doms præmis 33 nævnte kriterier og har ikke taget hensyn til alle de ovenstående overvejelser og navnlig til den virkning, som påberåbelsen af prioritetsretten kan have for undersøgelsen af spørgsmålet, om den berigtigelse, som sagsøgeren har anmodet om, påvirker varemærket i væsentlig grad.

53 Det følger heraf, at der ikke er anledning til at undersøge det andet led i det andet anbringende eller det første anbringende, og at sagsøgerens påstand skal tages til følge. Følgelig må den anfægtede afgørelse annulleres.

## Sagens omkostninger

54 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger samt betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) **Den af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) trufne afgørelse af 24. marts 1999 (sag R 219/1998-1) annulleres.**

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

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 15. november 2001.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand