FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

fremsat den 26. oktober 2006 [1]

1. Kan appelkammeret se bort fra nye oplysninger, som det bliver forelagt til støtte for indsigelsen, men som ikke blev indgivet inden for den af Indsigelsesafdelingen fastsatte frist, når følgende forhold gør sig gældende:

— Indehaveren af det eksisterende varemærke har rejst indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke.

— Indsigelsesafdelingen ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) har fastsat en frist til at fremkomme med oplysninger til støtte for indsigelsen og har forkastet indsigelsen på baggrund af de oplysninger, der var fremlagt inden for fristen.

— Indsigeren har indklaget denne afgørelse til et appelkammer ved Harmoniseringskontoret?

Eller har indsigeren automatisk ret til en ny prøvelse af indsigelsessagens realitet på baggrund af alle oplysninger, der foreligger på dette stadium?

2. Dette er i det væsentlig de spørgsmål, der skal besvares i den foreliggende appel af en dom afsagt af Retten i Første Instans [2]. Mere generelt vedrører problemet appelkamrenes rolle og funktion i forbindelse med klageproceduren som helhed.

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Dom af 10.11.2004, sag T-164/02, Kaul mod KHIM, Sml. II, s. 3807.

Relevante retsforskrifter

3. Retsgrundlaget for indsigelses- og klageproceduren omfatter Rådets forordning (EF) nr. 40/94 [3] (herefter også »varemærkeforordningen«) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 [4] (herefter også »gennemførelsesforordningen«).

Varemærkeforordningen

4. I henhold til varemærkeforordningens artikel 8 (»Relative hindringer for registrering«) skal der gives afslag på en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, hvis indehaveren af et ældre varemærker godtgør, at de to varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet heraf, er af samme eller lignende art, hvorved der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling [artikel 8, stk. 1, litra b)]. I denne forbindelse omfatter »ældre varemærker« sådanne, som på det relevante tidspunkt er »vitterlig kendt« [5] i en medlemsstat [artikel 8, stk. 2, litra c)] — selv hvis de ikke er registreret.

5. Artikel 42, stk. 1, fastsætter en frist på tre måneder fra bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen for indehavere af ældre varemærker til at rejse indsigelse mod registreringen i henhold til de i artikel 8 fastsatte grunde [6].

6. Artikel 42, stk. 3, fastslår, at indsigelsen skal fremsættes skriftligt og skal begrundes. Den anses først for fremsat, når indsigelsesgebyret er betalt. Inden for en frist, der fastsættes af Harmoniseringskontoret, kan indsigeren fremlægge kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse.

7. Artikel 43, stk. 1, bestemmer følgende: »Under behandlingen af indsigelsen opfordrer Harmoniseringskontoret om fornødent parterne til inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist at udtale sig om meddelelser fra de øvrige parter eller fra Harmoniseringskontoret selv.«

8. I henhold til artikel 57 er det muligt internt at påklage afgørelser fra Harmonise-

3 — Af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1). Forordningen er blevet ændret i flere forbindelser, men ikke på nogen for denne sag relevant måde, der tidsmæssigt ligger forud for sagens faktiske omstændigheder.

4 — Af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1). For senere ændringer af relevans, se punkt 22-24 nedenfor.

5 — I den forstand ordene anvendes i artikel 6b i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20.3.1883.

6 — Indehavere af ældre varemærker fortaber ikke retten til at anfægte en registrering, hvis de ikke får rejst indsigelse inden for de tre måneder. I henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), kan de iværksætte en ugyldighedsprocedure efter artikel 55 og 56, som ikke er underlagt nogen frist. Inden for Harmoniseringskontoret foregår en sådan procedure ved en annullationsafdeling. I artikel 96 er der også hjemmel til »EF-varemærkedomstole«, som af medlemsstaterne udpeges til at træffe afgørelse i sådanne sager.

ringskontorets førsteinstansafdelinger (det vil i det væsentlige sige undersøgerne, indsigelsesafdelingerne og annullationsafdelingerne). Artikel 59 bestemmer, at klagen skal indgives skriftligt inden to måneder efter den dato, på hvilken der er givet meddelelse om den afgørelse, der påklages, men at den først anses for indgivet, når klagegebyret er betalt. Inden fire måneder efter den dato, på hvilken der er givet meddelelse om afgørelsen, skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen.

9. I henhold til artikel 60 kan en førsteinstansafdeling på dette stadium berigtige sin afgørelse inden for en måned, hvis den finder, at en berigtigelse er begrundet. Ellers, eller hvis klageren har en anden modpart i sagen, fremsendes klagen til appelkammeret.

10. Det bestemmes i artikel 61, stk. 2, at appelkammeret »opfordrer [...] om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter«.

11. Efter at have realitetsbehandlet [7] sagen i henhold til artikel 62, stk. 1, træffer appelkammeret afgørelse om klagen, hvori det »enten [kan] omgøre den af afdelingen trufne afgørelse, eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling«.

12. Artikel 63 åbner mulighed for, at sådanne afgørelser inden for to måneder kan indbringes for Domstolen (hvilket i første omgang vil sige for Retten i Første Instans [8]) under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af enhver relevant retsregel eller under påberåbelse af magtfordrejning. Domstolen kan ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse. (I henhold til artikel 225, stk. 1, EF kan der endvidere appelleres fra Retten i Første Instans til Domstolen, men kun for så vidt angår retsspørgsmålet).

13. Varemærkeforordningens artikel 73-80 indeholder almindelige bestemmelser om sagsbehandlingen.

14. Artikel 73 fastslår: »Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes. De må kun

7 — Vedrører kun den engelske udgave af forslaget til afgørelse.

8 — Jf. 13. betragtning til varemærkeforordningen.

støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

15. Artikel 74 har følgende ordlyd:

»1. Under sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2. Harmoniseringskontoret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

16. Det bestemmes i artikel 76, stk. 1, at »[u]nder sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret« sker bevisoptagelsen navnlig ved: afhøring af parterne, indhentning af oplysninger, fremlæggelse af dokumenter og bevismidler, afhøring af vidner, udtalelser fra sagkyndige, skriftlige erklæringer, der er afgivet under ed, eller som har tilsvarende virkning.

Gennemførelsesforordningen

17. På det for nærværende sag relevante tidspunkt omfattede gennemførelsesforordningens afsnit II (»Indsigelsesprocedure samt dokumentation for brug«) følgende bestemmelser af relevans.

Indsigelsesproceduren

18. Regel 15, stk. 2, litra d), fastslog, at indsigelsesskrivelsen skulle indeholde »en angivelse af de grunde, indsigelsen er baseret på«.

19. Regel 16, stk. 1, fastslog, at indsigelsesskrivelsen »kan indeholde oplysninger, beviser og argumenter til støtte for indsigelsen samt al relevant dokumentation«. I medfør af regel 16, stk. 3, kan sådanne oplysninger og anden dokumentation fremsendes »inden for en af Kontoret fastsat frist efter indsigelsesprocedurens påbegyndelse, jf. regel 20, stk. 2«.

20. Regel 20, stk. 2, fastslog: »Hvis indsigelsesskrivelsen ikke indeholder de oplysninger, beviser og argumenter, der er nævnt i regel 16, stk. 1 og 2, opfordrer Kontoret den indsigende part til at fremlægge det fornødne inden for en af Kontoret fastsat frist. [...]«

23. Om end afsnit II har fået en helt ny opbygning, er de relevante bestemmelser i det væsentlige de samme. Imidlertid fastslår regel 19, stk. 4, nu: »Kontoret tager ikke hensyn til dokumenter eller andet skriftligt materiale eller dele heraf, der ikke er blevet indgivet [...] inden for den af Kontoret fastsatte frist.«

Klagesager

24. Ændringsforordningen tilføjede også to afsnit til regel 50, stk. 1, i afsnit X, hvoraf det sidste afsnit har følgende ordlyd:

21. Gennemførelsesforordningens afsnit X vedrører klagesager. Regel 50, stk. 1, fastslog på det for nærværende sag relevante tidspunkt: »Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne vedrørende sagsbehandlingen ved den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, tilsvarende anvendelse.«

»Er klagen rettet imod en afgørelse truffet af Indsigelsesafdelingen, begrænser appelkammeret sin behandling af klagen til kendsgerninger og beviser, der er indgivet inden for de frister, der er fastsat i [10] eller fastsættes af Indsigelsesafdelingen i overensstemmelse med forordningen og disse regler, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser, jf. [varemærke]forordningens artikel 74, stk. 2.«

Senere ændringer

Praksis ved Retten i Første Instans

22. Afsnit II og X er blevet ændret efter det for nærværende sag relevante tidspunkt [9].

25. Stillet over for spørgsmål som de i den foreliggende sag rejste [11], har Retten i Første

9 — Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29.6.2005 (EUT L 172, s. 4), med ikrafttræden den 25.7.2005.

10 — Her skulle formodentlig have stået »[varemærke]forordningen«. Sprogudgaverne er forskellige.

11 — Jf. punkt 1 ovenfor.

Instans ikke altid været entydig i sin tilgang. Harmoniseringskontoret har gjort det klart, at dets appel er begrundet i et ønske om retningslinjer for, hvilken af de i praksis anvendte forskellige tilgange, der er den rigtige. Det er derfor relevant at ridse disse tilgange op.

26. Udgangspunktet for alle sagerne er begrebet »funktionel kontinuitet« [12] mellem Harmoniseringskontorets førsteinstansafdelinger (navnlig undersøgelses- og indsigelsesafdelingerne) på den ene side og appelkamrene på den anden side.

27. Dette begreb blev formuleret af Retten i Første Instans i Baby-dry-sagen [13], som var den første EF-varemærkesag, som blev forelagt Retten. Retten bemærkede, at anvendelsen af varemærkeforordningen var et ansvar, der påhvilede Harmoniseringskontoret som en helhed, og at appelkamrene var en del heraf. Det fremgik af varemærkeforordningens opbygning og navnlig af artikel 59, 60, artikel 61, stk. 2, og artikel 62, stk. 1, at der var nær forbindelse mellem undersøgernes og appelkamrenes funktioner.

28. Følgelig var det ikke muligt for et appelkammer at forkaste argumenter alene med den begrundelse, at de ikke var blevet fremført for undersøgeren. Når kammeret havde taget klagen til behandling, skulle det enten have taget stilling til realiteten i det omtvistede spørgsmål eller have hjemvist sagen til undersøgeren. Dette forhindrede ikke appelkammeret i at se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke var påberåbt eller fremført rettidigt for appelkammeret selv [14], om end dette ikke omfattede en situation, hvor klageren havde anført den bestemmelse, han ville støtte sig på i begrundelsen for klagen, og hvor han ikke havde fået nogen frist, inden for hvilken der skulle fremlægges yderligere beviser.

29. Baby-dry-sagen vedrørte ex parte-procedurer (en klage over en undersøgers afgørelse, hvorefter der gives afslag på en varemærkeansøgning, og hvor der ikke er nogen modpart). Begrebet funktionel kontinuitet er også blevet anvendt i inter partes-procedurer som den foreliggende sag (klage over en indsigelsesafdelings afgørelser, hvori der er to parter — varemærkeansøgeren og den indsigende part).

30. Den første sag af den type var Kleencare-sagen [15]. I denne sag fastslog Retten i Første Instans ydermere, at eftersom appelkamrene

12 — »Continuité fonctionnelle« på fransk.

13 — Dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. II, s. 2383, præmis 30-45. Denne dom blev senere ophævet af Domstolen i dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. I, s. 6251, men ikke af grunde med tilknytning til fremlæggelse af nye beviser for appelkammeret.

14 — Varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2.

15 — Dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 24-32, navnlig præmis 26, 29 og 32.

tager afgørelser fra førsteinstansafdelingerne op til fornyet prøvelse, er omfanget af denne prøvelse i princippet ikke bestemt af de anbringender, som den pågældende part har fremsat, men af spørgsmålet om, hvorvidt en ny afgørelse med samme konklusion i lyset af alle de relevante retlige og faktiske oplysninger, som denne part har fremlagt for en af instanserne — i første instans (kun underlagt varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2 [16]) eller klageinstansen — lovligt kan træffes. Ved at begrænse prøvelsen af en klage vedrørende relative registreringshindringer til »de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter«, henviser varemærkeforordningens artikel 74, stk. 1, til det faktiske og retlige grundlag for Harmoniseringskontorets afgørelse — dvs. kendsgerninger og beviser, på grundlag af hvilke afgørelsen lovligt kan træffes, samt de bestemmelser, som skal finde anvendelse. Artikel 74, stk. 1, indebærer imidlertid ikke, at sådant materiale udtrykkeligt skal være fremkommet for eller behandlet ved førsteinstansen.

31. Som Harmoniseringskontoret påpegede under retsmødet, har Rettens praksis efter Baby-dry- og Kleencare-dommene fulgt tre forskellige spor. I nogle domme er valgt den tilgang, at når tidsfrister for fremlæggelse af beviser er fastsat af førsteinstansafdelingen, kan de ikke omgås ved at fremlægge disse beviser på et senere stadium. I andre domme anses spørgsmålet grundlæggende for at være underlagt den pågældende afdelings eller appelkammerets skøn. Det tredje spor i retspraksis bygger i det væsentlige på tanken om, at tidsfrister automatisk »nulstilles«, når der rejses en klagesag.

32. Den første tilgang kan man finde i ELS-dommen [17]. Retten fastslog, at der i medfør af gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 1 (med hjemmel i hvilken Harmoniseringskontoret fastsætter en frist for indsigeren til at fremlægge bevis for brugen af et ældre varemærke), og varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2, skal gives afslag på indsigelsen, hvis forhold, der godtgør brugen, ikke er fremlagt inden for den fastsatte frist. Den præceptive karakter af denne frist indebærer, at Harmoniseringskontoret ikke tager hensyn til beviser, der er fremlagt for sent. Hvis en indsiger fremlægger beviser, efter at den fastsatte periode er udløbet, medfører den omstændighed, at ansøgeren herefter anfægter beviserne, ikke, at fristen løber på ny og dermed giver indsigeren mulighed for at supplere beviserne med tilbagevirkende kraft. Harmoniseringskontoret er alene forpligtet til at tage hensyn til de dokumenter, der er fremlagt inden for den fastsatte frist. Yderligere beviser fremlagt efter denne frist kan ikke godtages.

33. Et eksempel på den anden tilgang findes i HIPOVITON-dommen [18], hvori Retten i

16 — Jeg antager, at denne noget kortfattede formulering skal betyde: med forbehold for anvendelsen af artikel 74, stk. 2, i forhold til det materiale, der er fremlagt under selve klageproceduren og efter udløbet af en frist.

17 — Dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — EDUCATIONAL SERVICES (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 27-30.

18 — Dom af 8.7.2004, sag T-334/01, MFE Marienfelde mod KHIM — VÉTOQUINOL (HIPOVITON), Sml. II, s. 2787, præmis 56 og 57.

Første Instans var af den opfattelse, at gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 1, ikke kan fortolkes således, at den er til hinder for, at der tages hensyn til yderligere beviser, når der fremkommer nye oplysninger, selv om sådanne beviser fremlægges efter fristens udløb, samt at varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, tillægger Harmoniseringskontorets afdelinger et skøn over, om der er anledning til at bedømme oplysninger, der fremlægges efter udløbet af en frist.

34. Endelig hvad angår den tredje tilgang belyses denne i den appellerede dom i den foreliggende sag. Denne tilgang er også blevet fulgt i nyere sager, hvor det er fastslået, at et dokument ikke er fremlagt for sent i henhold til artikel varemærkeforordningens 74, stk. 2, hvis det er indgivet til appelkammeret inden for den i samme forordnings artikel 59 fastsatte frist på fire måneder, således at appelkammeret ikke kan afvise at tage dette dokument i betragtning [19].

35. Appelkamrene har på deres side fulgt den faste praksis, at parter i sager for Harmoniseringskontoret ikke blot kan se bort fra tidsfrister og fremlægge beviser, som kunne og skulle have været fremlagt rettidigt, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser, jf. varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2 [20].

Den Europæiske Patentmyndigheds praksis

36. Før jeg undersøger den appellerede dom, finder jeg det interessant kort at se på Den Europæiske Patentmyndigheds praksis hvad angår sammenlignelige situationer. Denne myndighed, som er oprettet ved den europæiske patentkonvention [21], har en opbygning, der ligger meget tæt op ad Harmoniseringskontorets, og en række af de vigtigste bestemmelser i varemærkeforordningen [22] er enten identiske med [23] eller er næsten de samme som de tilsvarende bestemmelser i denne konvention. Af begrundelsen til Kom-

19 — Jf. eksempelvis Rettens dom af 9.11.2005, sag T-275/03, Focus Magazin Verlag mod KHIM, Sml. II, s. 4725, præmis 38, og senest i dom af 11.7.2006, sag T-252/04, Caviar Anzali mod KHIM, Sml. II, s. 2115, præmis 38.

20 — Jf. eksempelvis afgørelse af 2.3.2005 i sag R 389/2004-1 — HYPERCO (figurmærke) mod HIPERCOR (figurmærke), punkt 26-29 og den deri nævnte retspraksis.

21 — Konventionen om meddelelse af europæiske patenter, undertegnet i München den 5.10.1973. Medlemsstaterne, der har tiltrådt denne konvention, omfatter for tiden alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union (med undtagelse af Malta, som er ved at tiltræde den) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater samt Bulgarien, Monaco, Rumænien, Schweiz og Tyrkiet.

22 — Navnlig artikel 43, stk. 1, artikel 60, artikel 62, stk. 1, artikel 74, og artikel 76, stk. 1.

23 — På engelsk, fransk og tysk, som er den europæiske patentkonventions sprog.

missionens oprindelige forslag til en EF-varemærkeforordning fremgår det endda klart, at de almindelige processuelle bestemmelser var inspireret af dem i den europæiske patentkonvention.

37. Ydermere er der for appelkamrene ved Den Europæiske Patentmyndighed blevet rejst spørgsmål, der svarer til det, Domstolen skal tage stilling til i den foreliggende sag.

38. Den ledende afgørelse synes at være afgørelse af 31. marts 1993, truffet af Det Udvidede Appelkammer i de forenede sager G 9/91 og G 10/91 [24]. Punkt 18 i denne afgørelse har følgende ordlyd:

»Hovedformålet med klageproceduren i inter partes-sager er hovedsageligt at give den tabende part mulighed for at få efterprøvet realiteten i Indsigelsesafdelingens afgørelse. Det er ikke i overensstemmelse med dette formål at behandle indsigelsesgrunde, som Indsigelsesafdelingens afgørelse ikke omhandler. I modsætning til den rent administrative karakter af indsigelsesproceduren skal klageproceduren endvidere anses for en domstolslignende procedure [...] En sådan procedure er i selve sin natur mindre indrettet på sagsoplysning end en administrativ procedure. Om end artikel 114, stk. 1, i den europæiske patentkonvention [25] også formelt dækker klageproceduren, er det derfor begrundet generelt at anvende denne bestemmelse mere indskrænkende under en sådan procedure end under en indsigelsesprocedure. Navnlig hvad angår nye indsigelsesgrunde mener Det Udvidede Appelkammer af de ovenstående grunde, at sådanne grunde i princippet ikke kan fremføres under klagestadiet. Denne tilgang mindsker også den processuelle usikkerhed for patenthavere, som ellers ville blive stillet over for uforudsigelige komplikationer på et meget sent stadium i sagen, der skaber risiko for patentets ugyldighedskendelse, hvilket indebærer en uoprettelig fortabelse af rettigheder. Indsigere er i denne henseende bedre stillet, da de altid har mulighed for at iværksætte en ugyldighedsprocedure ved de nationale domstole, hvis ikke de får medhold ved Den Europæiske Patentmyndighed. Dog er en undtagelse til ovenstående princip retfærdiggjort, hvis patenthaver giver sit samtykke til, at der tages hensyn til en ny indsigelsesgrund: volenti non fit injuria. I visse tilfælde kan det være i patenthaverens egen interesse, at en sådan grund ikke udelukkes fra at blive inddraget i den centraliserede procedure for Den Europæiske Patentmyndighed. Dog giver det sig selv, at en sådan grund kun bør inddrages af et appelkammer eller, hvis det gøres gældende af en indsiger, admitteres i sagen, hvis den allerede af appelkammeret umiddelbart anses for yderst relevant. Hvis en ny indsigelsesgrund admitteres, bør sagen under hensyntagen til det ovennævnte formål med

24 — Official Journal of the European Patent Office 1993, s. 408.

25 — Hvis ordlyd er den samme som i varemærkeforordningens artikel 74, stk. 1, med den undtagelse, at behandlingen udtrykkeligt *ikke* begrænser sig til de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter (artikel 114, stk. 2, og artikel 74, stk. 2, er imidlertid identiske).

klageproceduren hjemvises til viderebehandling ved førsteinstansen, medmindre særlige grunde gør sig gældende til fordel for en anden fremgangsmåde. Det kan tilføjes, at hvis patenthaveren ikke giver sit samtykke til at inddrage en ny indsigelsesgrund, kan en sådan grund slet ikke antages til realitetsbehandling i appelkammerets afgørelse. Kun den omstændighed, at spørgsmålet er blevet rejst, må nævnes.«

39. Disse betragtninger har utvivlsomt interesse for den foreliggende appelsag. De bør dog af flere grunde inddrages med varsomhed.

40. Uanset at bestemmelser med identisk eller lignende ordlyd inden for den europæiske intellektuelle ejendomsrets område så vidt muligt bør fortolkes på samme måde, er den europæiske patentkonvention for det første ikke et fællesskabsinstrument, ligesom Den Europæiske Patentmyndighed ikke er noget fællesskabsorgan. Praksis fra denne myndigheds appelkamre har således ingen bindende virkning i fællesskabsretten.

41. For det andet kan afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre indbringes for Retten i Første Instans og Domstolen, mens afgørelser fra appelkamrene ved Den Europæiske Patentmyndighed ikke kan indbringes for andre instanser. Den processuelle ramme som helhed er derfor anderledes.

42. Mere specifikt ligger indsigelsesprocedurer i forbindelse med det europæiske patent efter bevillingen, hvilket gør dem mere lig annullationsprocedurer i forbindelse med EF-varemærker. Hertil kommer, at regel 55, litra c), i gennemførelsesforskrifterne til den europæiske patentkonvention — i modsætning til situationen i medfør af regel 15, stk. 2, litra d), og regel 16, stk. 1, i gennemførelsesforordningen med det indhold de havde på tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder — bestemmer, at indsigelsesskrivelsen skal indeholde en erklæring om de grunde, indsigelsen støttes på, såvel som en angivelse af de kendsgerninger, beviser og anbringender, der fremføres til støtte for disse grunde.

De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i den foreliggende sag

43. I 1996 ansøgte Atlantic Richfield Company om at få registreret ordet ARCOL som EF-varemærke for bl.a. »kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler« [26].

26 — Ansøgningen er senere blevet overdraget til Bayer AG, som nu er ansøgeren ved Harmoniseringskontoret.

44. Kaul GmbH (herefter »Kaul«) rejste indsigelse mod registreringen med den begrundelse, at der var risiko for forveksling som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), med selskabets eget ældre varemærke CAPOL, som var registreret for »kemiske produkter til at holde levnedsmidler friske og gøre dem holdbare, nemlig råstoffer til glatning og konservering af levnedsmiddelfærdigvarer, særligt slik«.

45. Indsigelsen blev forkastet med den begrundelse, at der i betragtning af deres visuelle og fonetiske forskelle ikke inden for Fællesskabet var risiko for forveksling mellem varemærkerne.

46. Kaul påklagede denne afgørelse, men klagen blev afvist [27].

47. I henhold til den anfægtede afgørelse [28] gjorde Kaul gældende, at selskabets ældre varemærke havde en høj grad af særpræg af to grunde. For det første var det ikke beskrivende i forhold til varerne. For det andet var Kaul den førende leverandør af glasering og ikke-klistrende stoffer (til 1,4 mio. tons slik i mere end 60 lande) og verdens største aftager af MCT olie, som anvendes i selskabets varer med dets varemærke. Til støtte for sidstnævnte påstand forelagde Kaul appelkammeret en erklæring på tro og love fra selskabets administrerende direktør samt en liste over dets største kunder. For Indsigelsesafdelingen havde Kaul alene forelagt en brochure med en beskrivelse af de af selskabets varemærke omfattede varer.

48. Punkt 10-14 i den anfægtede afgørelse, der har overskriften »Nye beviser og argumenter«, har følgende ordlyd:

»(10) Argumentet om, at det ældre varemærke har særpræg, fordi det ikke er beskrivende — hvilket indsigeren konsekvent har fastholdt gennem hele indsigelsesproceduren og under klagesagen — er ikke det samme som det argument, at det ældre varemærke har en høj grad af særpræg, fordi det er vitterlig kendt. Sidstnævnte argument, som ansøgeren har anfægtet relevansen af, er fremført første gang under klagesagen og støttes af en erklæring på tro og love fra selskabets administrerende direktør og af en liste med navne og adresser på dets største kunder. Brochuren, som blev faxet

27 — Afgørelse truffet af Tredje Appelkammer i sag R 782/2000-3 — ARCOL mod CAPOL, jf. http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (herefter den »anfægtede afgørelse«).

28 — Punkt 6.

sammen med de fremsatte bemærkninger af 2. august 1999, blev alene indgivet som bevis for, at de af det ældre varemærke beskyttede varer er identiske med varerne i ansøgningen, og kan ikke betragtes som værende til støtte for det sidstnævnte argument.

(11) Ifølge appelkamrenes faste praksis kan kendsgerninger, beviser og »fremsatte anmodninger« efter den af Indsigelsesafdelingen fastsatte frist for fremlæggelsen heraf i princippet ikke tages i betragtning, eftersom indsigelsesproceduren, hvis processuelle afbalancering sikres gennem fristordningen, i modsætning til ex parte-procedurer indebærer en konfrontation mellem to parter [...]

(12) Appelkammeret må tage højde for indsigelsesprocedurens parters rettigheder og pligter, eftersom denne procedure er underlagt den kontradiktoriske behandling. Formålet med en frist er først og fremmest at sikre, at der tages behørigt hensyn til en parts ret til at blive hørt i medfør af varemærkeforordningens artikel 73, andet punktum, samt at gøre det muligt for Harmoniseringskontoret at gennemføre denne procedure korrekt. I det omfang procedurens inter partes-stadium er blevet afsluttet med Indsigelsesafdelingens endelige afgørelse, kan appelkammeret ikke genåbne denne procedure på grundlag af kendsgerninger, beviser og »fremsatte anmodninger«, som indsigeren kunne og burde have fremført for Indsigelsesafdelingen.

(13) I den foreliggende sag har klageren reelt ikke fremført et nyt argument, men alene ændret retsgrundlaget for sin indsigelse. Vitterlig kendte varemærker nævnes specifikt i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 2, litra c), og skal udtrykkeligt angives som et af de ældre varemærker, som indsigelsen støtter ret på.

(14) Argumentet om, at varemærket har særpræg, fordi det er vitterlig kendt, kan derfor ikke tages i betragtning i klagesagen.«

49. Kaul nedlagde for Retten i Første Instans påstand om annullation af denne afgørelse, idet selskabet gjorde gældende, at der var sket en tilsidesættelse af forpligtelsen til at undersøge de af dette fremlagte oplysninger for appelkammeret, en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, en tilsidesættelse af de procesretlige principper, der er anerkendt i medlemsstaterne, og af de processuelle regler, der finder anvendelse ved Harmoniseringskontoret, samt en tilsidesættelse af begrundelsespligten.

50. Retten i Første Instans efterprøvede det første anbringende, fandt det begrundet og annullerede appelkammerets afgørelse uden at tage stilling til de øvrige anbringender. Dommens relevante dele har følgende ordlyd:

»(27) Appelkammeret har i den anfægtede afgørelses punkt 10-12 og Harmoniseringskontoret har i svarskriftets punkt 30 anført, at denne nye redegørelse for de faktiske omstændigheder ikke kunne tages i betragtning, da den først var blevet fremlagt efter udløbet af de af Indsigelsesafdelingen fastsatte tidsfrister.

(28) Det skal imidlertid fastslås, at denne holdning ikke er forenelig med den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser, som Retten har godtaget med hensyn til såvel ex parte-sager [...] som inter partes-sager [...]

(29) Det er nemlig blevet fastslået, at det af den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser følger, at appelkammeret inden for anvendelsesområdet for artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 er forpligtet til at støtte sin afgørelse på alle de faktiske og retlige elementer, som den berørte part har fremlagt, dels i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse i første instans, dels — med den ene undtagelse, der nævnes i samme bestemmelses stk. 2 — i klagesagen [...]. I modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende vedrørende inter partes-sagen, medfører den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets forskellige instanser ikke, at en part, som i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse i første instans, ikke har fremlagt bestemte faktiske eller retlige oplysninger inden for den tidsfrist, der er fastlagt for denne afdeling, ikke i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kan gøre disse gældende for appelkammeret. Den funktionelle kontinuitet medfører tværtimod, at en sådan part kan påberåbe sig disse oplysninger for appelkammeret under forbehold af, at forordningens artikel 74, stk. 2, bliver iagttaget for denne instans.

(30) Da de omtvistede faktiske omstændigheder i den foreliggende sag ikke blev fremført for sent i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, men blev fremlagt som bilag til den skriftlige begrundelse, som sagsøgeren indgav til appelkammeret den 30. oktober 2000, dvs. inden for den i artikel 59 i forordning nr. 40/94 fastsatte frist på fire måneder, kunne appelkammeret ikke afvise at tage disse faktiske omstændigheder i betragtning.«

51. Retten i Første Instans afviste også appelkammerets »alternative argument« i afgørelsens punkt 13, hvorefter Kaul »i

virkeligheden forsøger at bevise, at selskabets varemærke er et velrenommeret og vitterlig kendt varemærke«, og havde »erstattet artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som retsgrundlag for indsigelsen med samme forordnings artikel 8, stk. 2, litra c)«.

52. Retten konstaterede, at retsgrundlaget hele tiden havde været artikel 8, stk. 1, litra b). Appelkammeret kunne således ikke uden at tilsidesætte varemærkeforordningens artikel 74 afslå at tage de nye faktiske kendsgerninger i betragtning, som Kaul havde fremført med henblik på at bevise, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg som følge af dets brug på markedet. Efter at have fastslået, at de pågældende varer var identiske, og at der var ligheder mellem de to varemærker, kunne appelkammeret ikke i spørgsmålet om risiko for forveksling træffe afgørelse, som det gjorde, uden at inddrage alle relevante faktorer, herunder de nye kendsgerninger, der var blevet fremført for at godtgøre, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg. Ved ikke at tage disse kendsgerninger i betragtning havde appelkammeret derfor tilsidesat sine forpligtelser i forbindelse med vurderingen af, om der forelå risiko for forveksling efter artikel 8, stk. 1, litra b) [29].

29 — Den appellerede doms præmis 33-37.

Appelsagen

53. Harmoniseringskontoret har nu for Domstolen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves og hjemvises til Retten til afgørelse af de resterende anbringender, samt at Kaul tilpligtes at betale sagens omkostninger.

54. Harmoniseringskontoret har navnlig gjort gældende, at Retten i præmis 29 og 30 har anlagt en forkert fortolkning og/eller gjort sig skyldig i en urigtig retsanvendelse i forhold til

— varemærkeforordningens artikel 42, stk. 3, og artikel 62, stk. 1, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 16, stk. 3, og regel 20, stk. 2, og

— varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2.

55. Der er således to appelanbringender. For det første anfægter Harmoniseringskontoret Rettens opfattelse med hensyn til beskaffen-

heden af tidsfristerne for indgivelse af nye oplysninger til støtte for en indsigelse (varemærkeforordningens artikel 42, stk. 3, og gennemførelsesforordningens regel 16, stk. 3, og regel 20, stk. 2) samt virkningen af appelkammerets beføjelse i medfør af varemærkeforordningens artikel 62, stk. 1, på disse frister. For det andet anfægter Harmoniseringskontoret en fortolkning af varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, derhen, at appelkammeret skal tage oplysninger, som er indgivet efter udløbet af den af en indsigelsesafdeling fastsatte frist for fremlæggelse heraf, i betragtning.

56. Argumenterne kan kort beskrives som følger.

57. Hvad angår de førstnævnte bestemmelser har Harmoniseringskontoret anført, at det konsekvent har behandlet beviser, der er fremlagt efter den endelige frist (»Ausschlussfrist«), som Indsigelsesafdelingen har fastsat, således, at de ikke kunne forelægges for appelkammeret. Grundlæggende udspringer denne praksis af beskaffenheden af enhver klageprocedure, samt af de nævnte bestemmelser, og rigtigheden heraf bekræftes af tilføjelsen til gennemførelsesforordningens regel 50, stk. 1 — uanset at ændringen ikke finder anvendelse på denne sag. Begrebet den funktionelle kontinuitet vedrører spørgsmålet om, hvilke afgørelser appelkamrene har kompetence til at træffe, men angår ikke kravene til procedurens successive faser.

58. Kaul har påpeget, at appelkamrene i medfør af varemærkeforordningen har samme beføjelser som den afdeling, der traf den påklagede afgørelse. Selskabet er af den opfattelse, at appelkamrene derfor skal foretage en fornyet prøvelse af realiteten af samme art. Deres (sui generis, domstolslignende) rolle i vurderingen af de forelagte sagers realitet — i modsætning til den rent juridiske efterprøvelse foretaget af Retten i Første Instans og Domstolen — støtter denne opfattelse. Artikel 76, stk. 1, om bevisoptagelse henviser til *sagsbehandlingen* ved Harmoniseringskontoret og åbner dermed udtrykkeligt mulighed for, at appelkamrene vil tage nye beviser i betragtning. Det er først, når en sag kommer op til Domstolen, at appelsagen udtrykkeligt er begrænset til at omfatte retsspørgsmål. De frister, der skal fastsættes af Harmoniseringskontoret, og som omhandles i varemærkeforordningens artikel 42, stk. 3, og artikel 61, stk. 2, er ikke ufravigelige i modsætning til de frister, som er fastsat i selve forordningen. Gennemførelsesforordningen, der er en trinlavere retsakt, kan ikke tilsidesætte disse bestemmelser.

59. I forhold til varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, har Harmoniseringskontoret argumenteret for, at det ikke kan pålægges appelkamrene at acceptere beviser, som er fremlagt efter udløbet af den ufravigelige frist, som Insigelsesafdelingen har

fastsat herfor. Når der i lovgivningen er fastsat en specifik frist, eller når der er hjemmel til at fastsætte en frist, og en frist er blevet fastsat behørigt, må denne frist altid anses for ufravigelig. Artikel 74, stk. 2, har ikke i sådanne tilfælde nogen relevans, eftersom oplysninger, der forelægges efter udløbet af en ufravigelig frist, aldrig i selve tidsfristens natur kan accepteres. Begrebet »rettidigt« i artikel 74, stk. 2, henviser alene til andre situationer, hvor der kan udøves et vist skøn, og parterne ikke er tilstrækkeligt omhyggelige.

60. Kaul har gjort gældende, at den appellerede dom alene fastslog, at de nye beviser blev fremlagt inden for den periode, hvor en klagesag kan indbringes, og at artikel 74, stk. 2, derfor ikke fandt anvendelse. Indsigelsen afgrænses under procedurens første stadium, men de beviser, der kan fremlægges, begrænses ikke på dette stadium. Det kan meget vel vise sig, at behovet for visse beviser først står klart efter Indsigelsesafdelingens afgørelse. Det ville ikke fremme effektiviteten i procesgangen at kræve, at *alle* beviser skal fremlægges på det indledende stadium alene for den eventualitet, at de skulle vise sig nødvendige.

Stillingtagen

Fristtyper

61. Varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen omhandler to typer frister for afgivelse af indlæg i indsigelsesprocedurer: de, der er fastsat i selve lovgivningen, og de, som Harmoniseringskontoret skal fastsætte i hvert enkelt tilfælde.

62. Disse to fristtyper vedrører to forskellige typer af indlæg. Den første type omfatter indgivelse af en indsigelsesskrivelse eller klageskrivelse — afhængigt af situationen — som ledsages af en angivelse af de grunde, indsigelsen eller klagen er baseret på, samt betaling af det pågældende gebyr. Den anden type vedrører fremlæggelsen af supplerende oplysninger, som beskrives med de forskellige ord »kendsgerninger«, »beviser«, »argumenter«, »bemærkninger« og »dokumentation«.

63. Det skal påpeges, at der ikke er nogen udpræget ensartethed mellem de forskellige sprogudgaver af varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen, navnlig ikke hvad angår »kendsgerninger, beviser og argumenter«. Forskellene er til dels en kon-

sekvens af den europæiske patentkonvention, hvorfra ordlyden af dennes artikel 114 blev kopieret ind i den franske, tyske og engelske udgave af varemærkeforordningens artikel 74.

64. Følgelig synes det ikke muligt at foretage en klar sondring mellem de anvendte ord. I stedet skal der foretages en overordnet sondring mellem dels formelt at rejse indsigelse eller indgive klage, som skal ledsages af en angivelse af retsgrundlaget herfor inden for en frist, der udtrykkeligt er fastsat i lovgivningen, dels at fremlægge oplysninger (faktiske eller retlige) til støtte for indsigelsen eller klagen, der skal godtgøre, at de angivne grunde, indsigelsen eller klagen er baseret på, er berettigede, og det inden for en frist som fastsættes — og eventuelt fornys — af Harmoniseringskontoret.

Beskaffenheden af de omtvistede indlæg, der er indgivet i det foreliggende tilfælde

65. I den anfægtede afgørelse beskrives de omtvistede indlæg først som »nye beviser og argumenter« og derefter som »reelt ikke [...] et nyt argument«, men et andet »retsgrundlag[...] for [...] indsigelse[n]«.

66. Den appellerede dom henviser til »faktiske omstændigheder« og til den »nye redegørelse for de faktiske omstændigheder«. I præmis 25 gør Retten i Første Instans det klart, at det, den behandler, er »beviser«, der består af den omtvistede erklæring på tro og love og listen. I præmis 32 ff. forkaster den tanken om, at der er sket nogen ændring i retsgrundlaget for indsigelsen.

67. Henset til forskellen mellem de to fristtyper, synes det derfor relevant på dette tidspunkt at afgøre, om det, som appelkammeret afslog at tage i betragtning, var en ny indsigelsesgrund (ændring af retsgrundlaget), eller om det var et nyt argument eller nye beviser til støtte for en allerede fremført indsigelsesgrund.

68. Jeg mener, at Rettens konklusion, hvorefter der ikke forelå noget forsøg på at ændre retsgrundlaget for indsigelsen fra artikel 8, stk. 1, litra b), til artikel 8, stk. 2, litra c), i varemærkeforordningen — og dermed ikke noget forsøg på at fremkomme med en ny indsigelsesgrund — er rigtig.

69. Indsigelsen byggede på, at der eksisterede et identisk eller lignende ældre varemærke, som omfattede varer af samme eller lignende art, hvilket i offentlighedens

bevidsthed skabte risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b).

70. Artikel 8, stk. 2, litra c), anfører, at der i denne forbindelse ved »ældre varemærker« forstås — ud over dem, der er registreret med retsvirkning for det relevante område [artikel 8, stk. 2, litra a)], eller for hvilke der er indgivet registreringsansøgning for dette område [artikel 8, stk. 2, litra b)] — sådanne, som er beskyttelsesberettigede, ikke fordi de er registreret, men fordi de er »vitterlig kendt« i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

71. Da det ældre varemærke, som danner grundlag for indsigelsen, i den foreliggende sag er et registreret EF-varemærke, kan artikel 8, stk. 2, litra c), ikke have nogen relevans. At godtgøre, at et registreret varemærke også er »vitterlig kendt«, er overflødigt. Formålet med Kauls indgivelse af en erklæring på tro og love samt en kundeliste kunne således ikke have været at påberåbe sig denne bestemmelse. Som det bekræftes i punkt 33 og frem i Kauls stævning for Retten, tilsigtede selskabet snarere at støtte ret på retspraksis om, at risikoen for forveksling skal bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer, og at der er desto større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er, således at der tilkommer de varemærker, som har en høj grad af særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg er mindre [30].

72. Spørgsmålet er herefter, om det var med rette, at Retten fastslog, at appelkammeret skulle acceptere et argument og beviser til støtte herfor i forhold til en indsigelsesgrund, når denne grund var blevet fremført inden for den i varemærkeforordningens artikel 42 fastsatte frist på tre måneder, men argumentationen og beviserne ikke var blevet fremført og forelagt inden for den frist, som Indsigelsesafdelingen havde fastsat i medfør af artikel 42, stk. 3, og artikel 43, stk. 1.

30 — Jf. eksempelvis dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22-24, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 16-18, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18-20. Disse sager vedrørte artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), men ordlyden og fortolkningen af denne bestemmelse er i det væsentlige den samme som i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b).

Skønnet i henhold til varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2

73. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Retten har anlagt en forkert fortolkning og/eller gjort sig skyldig i en urigtig retsanvendelse dels i forhold til varemærkeforordningens artikel 42, stk. 3, og artikel 62, stk. 1, samt gennemførelsesforordningens regel 16, stk. 3, og regel 20, stk. 2, dels i forhold til varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2.

74. Det er den sidstnævnte bestemmelse, som efter min mening er af central betydning for spørgsmålet i den foreliggende sag. Denne bestemmelse gør det muligt for Harmoniseringskontoret at »se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter«.

75. Ved at tillade Harmoniseringskontoret at se *bort* fra kendsgerninger og beviser (der som anført efter min mening også omfatter argumenter til støtte for en tidligere fremført indsigelses- eller klagegrund), som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt, giver artikel 74, stk. 2, også klart og nødvendigvis Harmoniseringskontoret mulighed for at tage hensyn til sådanne oplysninger. Med andre ord giver bestemmelsen Harmoniseringskontoret en skønsmæssig beføjelse til at vælge mellem de to muligheder [31].

76. Dette skøn kan dog kun anvendes på oplysninger til støtte for et angivet retsgrundlag for en indsigelse eller klage og ikke på fremsættelsen af en sådan grund i sig selv, da der for sådanne er fastsat særlige frister, der ikke er omfattet af betingelserne for at udøve skønnet. I denne forbindelse kan »rettidigt« således ikke henvise til frister, som er fastsat i lovgivningen, men henviser til dem, der er fastsat af Harmoniseringskontoret. (Hertil kommer — om end det giver sig selv — at der ikke er nogen skønsbeføjelse til at tilsidesætte oplysninger, som er indgivet rettidigt.)

77. Tilsvarende kan skønnet ikke være frit. Da Indsigelsesafdelingen eller appelkammeret — afhængig af situationen — »om fornødent« skal opfordre parterne til at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter [32], må det navnlig være muligt at få efterprøvet et afslag på at tage kendsgerninger, beviser eller argumenter i betragtning, hvis den pågældende part ikke fik

31 — Sådan som anerkendt af Retten i dens dom i HIPOVITON-sagen (nævnt i fodnote 18 ovenfor), præmis 57.

32 — Varemærkeforordningens artikel 43, stk. 1, og artikel 61, stk. 2. Opmærksomheden henledes på, at ordene »bemærkninger« og »argumenter« i de relevante dele af fællesskabslovgivningen ikke bruges ensartet i de forskellige sprogudgaver, hvorfor det forekommer problematisk at foretage nogen formel sondring mellem de to.

fornøden mulighed for at fremkomme med sådanne bemærkninger.

78. Efter min mening gælder der derfor et generelt princip om, at en afgørelse fra et appelkammer om enten at inddrage eller se bort fra kendsgerninger, beviser eller argumenter, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt, kan annulleres, hvis den ikke er begrundet under hensyntagen til den mulighed, der har været, til at fremlægge sådanne oplysninger. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, og afgørelsen ikke på anden måde er retsstridig, falder den formodentlig inden for appelkammerets skønsbeføjelse, forudsat at den overskredne frist er af den type, der er omfattet af dette skøn.

De modstridende synspunkter

79. I den appellerede doms præmis 30 fastslår Retten, at de omtvistede oplysninger blev fremført rettidigt, eftersom de blev indgivet inden for fristen på fire måneder, som er fastsat (for indgivelsen af en skriftlig begrundelse for klagen) i varemærkeforordningens artikel 59. Følgelig var appelkammeret ikke berettiget til at se bort fra oplysningerne.

80. Den valgte tilgang, der i det væsentlige udspringer af Kleencare-dommen [33], hviler på det synspunkt, at det er appelkammerets opgave i lyset af alle de relevante retlige og faktiske oplysninger at afgøre, om en ny afgørelse med samme konklusion lovligt kan træffes på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen. I denne forbindelse er »relevante retlige og faktiske oplysninger« ikke begrænset til dem, der er fremført på indsigelsesstadiet, men omfatter også alle oplysninger, som fremføres for appelkammeret inden for de frister, der gælder for en klage. Med artikel 74, stk. 2, overdrages der derfor ikke appelkammeret nogen skønsbeføjelse i forhold til at inddrage eller se bort fra oplysninger, som fremføres inden for sidstnævnte frister.

81. Dette synspunkt bygger endvidere på, at der foreligger en funktionel kontinuitet mellem førsteinstansafdelingerne og appelkamrene, som navnlig udspringer af sidstnævntes mulighed for i medfør af varemærkeforordningens artikel 62, stk. 1, at udøve enhver beføjelse, som ligger inden for de førstnævntes kompetenceområde.

82. Harmoniseringskontorets argument, hvis jeg har forstået det rigtigt, er, at de omtvistede oplysninger ikke vedrørte en klagegrund, men en indsigelsesgrund. Sådanne oplysninger skulle derfor have været fremført inden for fristen eller fristerne, som Indsigelsesafdelingen i medfør af varemærkeforordningens artikel 42, stk. 3, og/eller artikel 43, stk. 1, havde fastsat for påberåbelsen og fremførelsen af henholdsvis supplerende kendsgerninger, beviser og

33 — Nævnt ovenfor i fodnote 15.

argumenter og fremsættelsen af bemærkninger. Eftersom dette ikke skete, mener Harmoniseringskontoret ikke, at appelkammeret var forpligtet til at tage hensyn hertil. Harmoniseringskontoret synes endda at gå videre og argumentere for, at det ikke engang var muligt for appelkammeret at tage hensyn til oplysningerne.

83. Jeg skal her bemærke, at gennemførelsesforordningens regel 50, stk. 1, tredje afsnit, i sin nye affattelse er i overensstemmelse med det sidstnævnte synspunkt, men — klart — uforenelig med den tilgang, der er valgt i den appellerede dom. Det nævnte afsnit fastslår, at appelkammeret i klager over indsigelsesafgørelser begrænser sin behandling af klagen til kendsgerninger og beviser, der er indgivet inden for de frister, der er fastsat i varemærkeforordningen eller fastsættes af Indsigelsesafdelingen, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere oplysninger, jf. forordningens artikel 74, stk. 2.

84. Denne bestemmelse var ganske vist ikke vedtaget på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i sagen, og trådte først i kraft den 25. juli 2005. Som Kaul med rette har påpeget, kan den heller ikke gyldigt tilsidesætte eller erstatte en bestemmelse i varemærkeforordningen eller en regel, der med nødvendighed følges af dennes bestemmelser. Af syvende betragtning til forordning nr. 1041/2005 [34], hvorved det nye afsnit blev indsat, udleder jeg imidlertid, at det var Kommissionens hensigt klarere at specificere de eksisterende bestemmelsers indhold og rækkevidde angående de retlige konsekvenser af forskellige procedurefejl og ikke at ændre disse bestemmelser. Kommissionens forståelse af ordningen efter varemærkeforordningen synes derfor at være i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets.

85. Domstolen skal således vælge mellem de to synspunkter vedrørende klageproceduren.

86. Hvis argumentationen i den appellerede dom er rigtig, er det svært at se, hvordan det nye afsnit i gennemførelsesforordningens regel 50, stk. 1, kan være blevet gyldigt vedtaget. Hvis Kommissionen derimod havde hjemmel til at vedtage denne bestemmelse, må Retten have anlagt en urigtig fortolkning af varemærkeforordningen.

Forenelighed med varemærkeforordningen

87. Der forekommer mig ikke at være nogen holdepunkter i varemærkeforordningens

34 — Citeret i fodnote 9: »Bestemmelserne om indsigelsesproceduren bør omarbejdes fuldstændigt for at angive kravene om antagelighed, klart at fastlægge de retlige konsekvenser af mangler og at indordne bestemmelserne efter den kronologiske rækkefølge, sagsbehandlingen udføres i.«

ordlyd, som udtrykkeligt bekræfter eller afkræfter det ene eller det andet synspunkt (og det samme gjaldt gennemførelsesforordningen på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i sagen). Begge synspunkter hviler på en fortolkning af forordningens system.

88. Den tilgang Retten har valgt — i hvert fald i en del af sin praksis — og den konklusion, den nåede frem til i den foreliggende sag, forekommer mig imidlertid ikke at være forenelig med det generelle formål med klageprocedurer, hvilke procedurer den interne klageadgang i varemærkeforordningen er et eksempel på.

89. Ganske vist kan klageprocedurer variere meget i deres enkeltheder og udformning. Imidlertid har de en opbygning i to stadier til fælles. Det første stadium [35] består i at afgøre, om der er en mangel i den indklagede afgørelse. Hvis — og kun hvis — der er en sådan mangel (som bl.a. kan bestå i, at der ikke blev inddraget tilstrækkelige beviser eller argumenter), vil det næste stadium (som helt eller delvis kan behandles ved det samme organ, som behandlede første stadium, eller af et andet organ — til tider det organ, som traf den første beslutning) være at tage stilling til, hvilken afgørelse der skulle have været truffet eller nu skal træffes. I denne stillingtagen kan det være muligt eller umuligt — afhængig af de pågældende procesbestemmelser og omstændighederne i den enkelte sag — at inddrage beviser eller argumenter, som af en eller anden grund ikke blev inddraget, da den oprindelige afgørelse blev truffet.

90. Der kan endvidere også forekomme procedurer, hvori den omstændighed, at der er truffet afgørelse på grundlag af visse beviser og argumenter, ikke udelukker, at der nedlægges påstand om, at der træffes en anden afgørelse i den samme sag, men på grundlag af nye beviser og argumenter, eller på grund af ændrede omstændigheder. Sådanne procedurer er imidlertid ikke klageprocedurer. Formelt er de adskilt fra procedurer, som har resulteret i de tidligere afgørelser. Uanset at de kan tilsidesætte en tidligere afgørelse, er de ikke en efterprøvelse heraf, og de kan ikke påvirke gyldigheden af den måde, hvorpå denne blev truffet. Endvidere er der normalt ikke nogen strenge frister for indledningen heraf, eftersom der ikke er nogen grund til at antage, at der inden for en nærmere angivet periode efter den forudgående afgørelse vil fremkomme nye beviser, eller at omstændighederne vil ændre sig.

91. I varemærkeforordningens artikel 57-62 er det fuldstændig klart, uanset enhver forskel i sprogbrugen mellem sprogudgaverne, at det, der er tale om, er en

35 — I forhold til det her relevante ses bort fra enhver forudgående stillingtagen til at få klagen realitetsbehandlet.

klageprocedure af førstnævnte kategori [36]. Navnlig synes fristen på to måneder fra meddelelsen af den indklagede afgørelse at gøre det klart, at man ikke har haft en fornyet stillingtagen i lyset af ændrede omstændigheder for øje. Det synes heller ikke at have været tilsigtet, at der skulle gives en mulighed for at fremføre nye beviser eller argumenter i de tilfælde, hvor førsteinstansafdelingen fandt, at de fremførte beviser eller argumenter var utilstrækkelige. En sådan adgang må antages at foreligge for denne afdeling selv i kraft af kravet om, at Harmoniseringskontoret »om fornødent« skal opfordre parterne til at fremkomme med deres bemærkninger ved førsteinstansen [37].

92. I enhver klageprocedure af den tilsigtede art bør de to stadier ydermere efter min mening behandles separat, således at det andet stadium — hvor der tages stilling til, hvilken afgørelse der skulle have været truffet eller nu skal træffes — kun bliver aktuelt og derfor kun bør indledes, hvis det er godtgjort, at der er grund til helt eller delvist at tilsidesætte den oprindelige afgørelse.

93. Der er to typer af indgivelse af oplysninger, som modsvarer de to stadier i at tage stilling til en klage.

94. I det første stadium bør klageorganet (i det foreliggende tilfælde appelkammeret) behandle alle forhold vedrørende måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder den oprindelige afgørelse blev truffet, og som vil kunne medføre denne afgørelses ugyldighed. Disse forhold omfatter klagegrunde (som i henhold til varemærkeforordningens artikel 59 skal indgives inden fire måneder efter datoen for den anfægtede afgørelse) og andre oplysninger til støtte herfor (inden for forskellige frister, som fastsættes af Harmoniseringskontoret i henhold til varemærkeforordningens artikel 61, stk. 2, og de relevante bestemmelser i gennemførelsesforordningen).

95. I det andet stadium — hvis det første stadium fører frem til, at den indklagede afgørelse helt eller delvis skal annulleres — bør oplysninger (der kan omfatte nye oplysninger), som er relevante for den nye afgørelse, der skal træffes, tages i betragtning.

96. Kendsgerninger, beviser og argumenter, som er relevante for udfaldet af den oprindelige ansøgning, er tydeligvis relevante for det andet stadium i klagen for appelkammeret, hvis man når til dette stadium. I denne forbindelse kan oplysningerne vurderes af appelkammeret selv og/eller af førsteinstansafdelingen, afhængigt af, hvorvidt appelkammeret finder det nødvendigt at hjemvise sagen til videre behandling ved denne afdeling.

36 — Eksempelvis anvendes på engelsk »appeal« for appelkammerproceduren og »action« for en sag ved Retten i Første Instans (med adgang til »appeal« ved Domstolen), hvorimod begge procedurer er »recours« på fransk (med adgang til »pourvoi« ved Domstolen), og de tilsvarende ord er på tysk »Beschwerde«, »Klage« og »Rechtsmittel«.

37 — Varemærkeforordningens artikel 43, stk. 1, hvad angår indsigelsesprocedurer. Tilsvarende bestemmelser følger af artikel 56, stk. 1, hvad angår annullationsprocedurer og i en lidt anderledes sammenhæng ved registreringsansøgninger i artikel 38, stk. 3, og artikel 41, stk. 2.

97. Oplysningerne kan dog også være relevante for det første stadium, eksempelvis hvis det påstås, at oplysninger, som blev indgivet under førsteinstansproceduren, uberettiget blev udelukket fra at komme i betragtning eller blev vurderet forkert.

98. I mangel på en sådan forbindelse mellem nye kendsgerninger, beviser eller argumenter og en påstand om, at den oprindelige afgørelse var ugyldig som følge af måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder den blev truffet, må en stillingtagen til sådanne kendsgerninger, beviser eller argumenter rettelig begrænses til det andet stadium — hvis det når dertil — i klagebehandlingen [38].

99. Den tilgang, Retten valgte i den appellerede doms præmis 29 og 30, sondrer ikke mellem klageprocedurens to stadier som redegjort for ovenfor. Efter min mening leder denne tilgang derfor frem til den forkerte afgørelse i sagen.

100. De her omtvistede oplysninger vedrører relevansen af forbrugernes kendskab til Kauls varemærke som led i vurderingen af risikoen for forveksling med det anfægtede varemærke [39]. Hvis oplysningerne rettidigt var blevet indgivet til Indsigelsesafdelingen, ville denne afdeling skulle have taget dem i betragtning. Hvis de ikke var blevet indgivet rettidigt til denne afdeling, ville det i henhold til varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, være overladt til afdelingens skøn, om de skulle tages i betragtning. Samme skøn ville efter min mening være overladt til appelkammeret, hvis og i det omfang det først havde fundet grunde til at annullere den anfægtede afgørelse (en sådan grund kunne eksempelvis have været, at Indsigelsesafdelingen burde have udøvet sit skøn til fordel for inddragelsen af oplysningerne i stedet for at afvise dem).

101. Når oplysningerne imidlertid slet ikke blev indgivet til Indsigelsesafdelingen, er det svært at forstå, hvorfor appelkammeret skulle have været forpligtet til at tage dem i betragtning under det første stadium af klagebehandlingen, medmindre de også var relevante i forhold til en grund for at tilsidesætte den anfægtede afgørelse — dvs. i forhold til en påstået ugyldighedsgrund i forhold til måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder afgørelsen blev truffet. Hverken i den anfægtede afgørelse eller i den appellerede dom kan jeg finde antydninger af, at dette var tilfældet.

102. Den tilgang, som Retten valgte i den foreliggende sag, betyder, at så længe nye beviser eller argumenter til støtte for en oprindelig ansøgning eller indsigelse fremføres inden for klagefristen, skal appelkammeret — uanset om den oprindelige afgø-

38 — Se yderligere punkt 53-55 i mit forslag til afgørelse fremsat den 6.7.2006 i sag C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.

39 — Jf. punkt 71 ovenfor.

relse i øvrigt var ugyldig grundet måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder afgørelsen blev truffet — tage sådan indgivelse af oplysninger i betragtning for at træffe afgørelse om, hvorvidt førsteinstansafdelingen burde være nået frem til en anden afgørelse, hvis den havde haft disse oplysninger til sin rådighed.

103. Denne tilgang ændrer i realiteten procedurens karakter fra at være en klage til at være en ny ansøgning eller indsigelse, som ikke afskæres af den foregående afgørelse. Den forekommer mig også at være i strid med kravene til effektiviteten i procesgangen.

104. Den ville betyde, at frister for fremførelse af beviser og argumenter til støtte for den oprindelige ansøgning eller indsigelse, som er fastsat i eller i henhold til varemærkeforordningen, i bund og grund ikke har nogen bindende virkning.

105. En indsiger, som ved, at den endelige frist for fremførelsen af det fulde bevis og samtlige argumenter reelt er klagefristen (og at det varemærke, han gør indsigelse mod, under alle omstændigheder ikke vil blive registreret, før denne klage er færdigbehandlet), har ikke noget incitament for at forberede og fremføre sin sag fuldt ud for førsteinstansen. Muligvis vil han ud fra taktiske overvejelser foretrække at holde visse ting tilbage. Selv hvis dette ikke er tilfældet, har han ingen grund til fra begyndelsen at føle sig presset til en omhyggelig forberedelse af sagen.

106. Hvis denne holdning blev indtaget af et væsentligt antal indsigere, ville det kunne få to konsekvenser. For det første kunne appelkamrene komme i en situation, hvor de skulle behandle alt for mange forhold, som først burde have været behandlet af Indsigelsesafdelingen, men ikke blev det. For det andet kunne indsigelsesafdelingerne komme i en situation, hvor de alt for ofte ville behandle forhold, som ikke var af central betydning for nogen væsentlige indsigelsesgrunde, og hvor de skulle træffe afgørelse på grundlag af utilstrækkelige relevante oplysninger og se afgørelserne omgjort under klagesagen.

107. En sådan situation synes ikke at være forenelig med måden, hvorpå Harmoniseringskontoret er opbygget og organiseret med henblik på at behandle indsigelser og klager. Jeg kommer derfor til den konklusion, at alle indsigelser først og fremmest er tiltænkt at blive realitetsbehandlet — og så vidt muligt endeligt — ved indsigelsesafdelingerne [40].

108. Af alle de ovenstående grunde mener jeg, at det var med urette, at Retten i den

40 — Samme overvejelser gør sig naturligvis gældende i forhold til behandlingen af registreringsansøgninger og sager om ugyldighed.

foreliggende sag fastslog, at appelkammeret var forpligtet til at tage beviser og argumenter vedrørende indsigelsesgrunden i betragtning — uden at det først havde konstateret, hvorvidt den anfægtede afgørelse i sig selv var ugyldig som følge af et forhold omkring måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder den blev truffet — når sådanne beviser og argumenter ikke var blevet fremført rettidigt under indsigelsesproceduren, men alene inden for fristen for indgivelse af en begrundelse for klagen.

109. Imidlertid mener jeg ikke, at det her fremførte synspunkt går fuldstændigt imod den retspraksis, som Retten støttede sin afgørelse på.

110. Jeg er således ikke uenig i, at det er appelkammerets opgave — i lyset af alle de relevante retlige og faktiske oplysninger, som parterne har fremført enten under førstebehandlingen eller under klagesagen — at fastslå, om en ny afgørelse med samme konklusion lovligt kan træffes. Hvad jeg mener, er blot, at denne opgave først er relevant under det andet stadium, dvs. når det er godtgjort, at den oprindelige afgørelse var ugyldig som følge af et forhold omkring måden, hvorpå, eller omstændighederne, hvorunder den blev truffet. Når sådanne retlige og faktiske oplysninger er relevante for den oprindelige afgørelse, men ikke rettidigt blev fremført under den procedure, der gik forud for afgørelsen, tilkommer der appelkammeret et skøn over, om det i henhold til varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, vil tage dem i betragtning. Dette skøn skal udøves inden for rammerne af klageproceduren som fastsat ved varemærkeforordningen, og skønsudøvelsen kan i givet fald anfægtes for Domstolen.

111. Begrebet den funktionelle kontinuitet inden for Harmoniseringskontoret mellem førsteinstansafdelingerne og appelkamrene anfægter jeg heller ikke. Denne kontinuitet kan dog efter min mening ikke føre til at *pålægge* et appelkammer at tage oplysninger, som førsteinstansafdelingen gyldigt havde kunnet se bort fra som værende for sent indgivet for denne afdeling, i betragtning. Hvis »kontinuitet« betyder noget, må det tværtimod i hvert fald indebære en sammenhæng i anvendelsen af de samme bestemmelser. Det kunne endda anføres, at der i appelsager er en grad af funktionel kontinuitet mellem Retten og Domstolen, som har mange lighedspunkter med den funktionelle kontinuitet inden for Harmoniseringskontoret, men som bestemt aldrig er blevet fortolket således, at Domstolen skal tage oplysninger, som ikke rettidigt er blevet indgivet til Retten, i betragtning som grundlag for at ophæve en dom afsagt af denne.

112. Eksistensen af funktionel kontinuitet mellem førsteinstansafdelingen og appelkammeret, sammenholdt med det i varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, tildelte skøn, må under omstændigheder som dem i den foreliggende sag efter min mening

give appelkammeret *mulighed* for at tage oplysningerne i betragtning, men kan ikke *pålægge* det at gøre det. Skønnet skal udøves med støtte i gyldige grunde. Navnlig bør appelkammeret ikke tage oplysninger i betragtning på et stadium i klagebehandlingen, hvor de ikke har relevans.

113. Endelig mener jeg ikke, at det her fremførte synspunkt på klageproceduren indebærer en begrænsning af parternes mulighed for at fremføre beviser eller argumenter, som ikke i begyndelsen forekom at være relevante eller nødvendige.

114. Varemærkeforordningens bestemmelser gør det klart, at en varemærkeansøger skal have mulighed for at tilbagetage eller ændre sin ansøgning eller udtale sig, før ansøgningen kan afslås på grundlag af absolutte registreringshindringer, samt for at afgive udtalelse om tredjemands bemærkninger [41]. Hvis der rejses indsigelse mod ansøgningen, eller hvis varemærket er registreret, og der derefter indgives begæring om ugyldighedserklæring, skal begge parter »om fornødent« opfordres til at udtale sig [42].

115. Hvis førsteinstansafdelingen ikke i overensstemmelse med disse bestemmelser har givet fornøden mulighed for at fremføre nye argumenter og beviser, er dette et forhold, som kan begrunde, at appelkammeret tilsidesætter dens afgørelse og behandler de pågældende oplysninger.

116. Selve det, at der fremlægges nye oplysninger for appelkammeret, når der under den indledende procedure blev givet tilstrækkelig mulighed for fremlæggelsen heraf, vil ikke normalt begrunde et sådant skridt. Skønnet i henhold til artikel 74, stk. 2, giver appelkammeret mulighed for at tage dette skridt under helt særlige omstændigheder, men det er svært på forhånd at definere, hvad sådanne helt særlige omstændigheder kunne være.

117. I lyset af det ovenstående mener jeg, at dommen afsagt af Retten i Første Instans bør ophæves, eftersom begrundelsen i denne doms præmis 29 og 30 er urigtig i det omfang, den leder frem til den konklusion, at appelkammeret var forpligtet til at tage de omtvistede oplysninger i betragtning.

118. Dette lader i princippet spørgsmålet om, hvorvidt appelkammeret udøvede et rigtigt skøn i medfør af varemærkeforordningens artikel 74, stk. 2, da det afviste at tage oplysningerne i betragtning, stå åbent [43]. For Domstolen er der ikke fremført argumenter i denne henseende — og tilsyne-

41 — Artikel 38, stk. 2, og artikel 41, stk. 2.

42 — Artikel 43, stk. 1, og artikel 56, stk. 1.

43 — Jf. punkt 73-78 samt punkt 116 ovenfor.

ladende heller ikke for Retten i Første Instans. Uanset om dette spørgsmål stadig skal afgøres eller ej, er en række anbringender, som Kaul har gjort gældende, imidlertid slet ikke blevet behandlet. Sagen er således ikke moden til, at Domstolen kan afsige endelig dom, hvilket Harmoniseringskontoret heller ikke har nedlagt påstand om. Sagen bør derfor hjemvises til Retten i Første Instans til afgørelse.

Sagens omkostninger

119. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Kaul bærer sagens omkostninger, og Kauls argumenter i appelsagen bør efter min mening ikke tages til følge. Der er imidlertid stadig forhold, som Retten i Første Instans skal tage stilling til, hvorfor afgørelsen om sagsomkostningerne ved Retten bør udsættes.

Forslag til afgørelse

120. I lyset af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen træffer følgende afgørelse:

— Den af Retten i Første Instans afsagte dom i sag T-164/02 ophæves.

— Sagen hjemvises til Retten i Første Instans til afgørelse.

— Kaul GmbH tilpligtes at betale appelsagens omkostninger.

— Afgørelsen om sagens øvrige omkostninger udsættes.