RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

17. marts 2009 *

I sag T-171/06,

**Laytoncrest Ltd,** London (Det Forenede Kongerige), ved avocats N. Dontas og P. Georgopoulou,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

* Processprog: græsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

**Erico International Corp.,** Solon, Ohio (USA), ved avocats M. Samer, O. Gillert og F. Schiwek,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 26. april 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 406/2004-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Erico International Corp. og Laytoncrest Ltd,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Azizi, og dommerne E. Cremona og S. Frimodt Nielsen (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. juni 2006,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. december 2006,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. januar 2007,

under henvisning til ændringen af sammensætningen af Rettens afdelinger,

under henvisning til omfordelingen af sagen til Tredje Afdeling som følge af, at den refererende dommer havde forfald,

og efter retsmødet den 28. november 2008,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

1 Den 3. juli 2001 indgav sagsøgeren, Laytoncrest Ltd, i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket TRENTON. De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 7, 9 og 11 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for klasse 7 til følgende beskrivelse: »Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befor-

dringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner«. EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 48/2002 af 17. juni 2002.

3 Den 16. september 2002 rejste intervenienten, Erico International Corp., indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke. De anbringender, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var bl.a. bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

4 Indsigelsen var støttet på EF-ordmærket LENTON, registreret den 20. december 2001 under nr. 1 946 045 for varer i klasse 6 og 7, og som for klasse 7 svarede til følgende beskrivelse: »Gevindskæremaskiner, møtrikbor og måleinstrumenter til disse, hydrauliske mekanismer til indsættelse af kiler, stansningsmaskiner, spindemaskiner«. Indsigelsen var rettet mod de varer i klasse 7, der var omfattet af det ansøgte varemærke, som svarede til følgende beskrivelse: »Maskiner og værktøjsmaskiner; koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land)«.

5 Sagsøgeren fremkom ikke med bemærkninger på dette tidspunkt i sagen. Ved telefax af 1. juli 2003 underrettede Harmoniseringskontoret i henhold til regel 20, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) sagsøgeren om, at Harmoniseringskontoret i mangel af indgivne bemærkninger inden for den foreskrevne frist ville udtale sig om indsigelsen ved at støtte sig til de beviser, der var til rådighed.

6 Ved afgørelse af 25. marts 2004 afviste Indsigelsesafdelingen indsigelsen. Den fastslog, at forskellene mellem de omhandlede varemærker ikke tillod en konklusion om tilstedeværelse af en risiko for forveksling på trods af, at varerne til dels var af samme art, og til dels af lignende art.

7 Den 25. maj 2005 påklagede intervenienten i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret under påberåbelse af en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Intervenienten gjorde ligeledes gældende, at sagsøgeren ikke eksisterede, henset til dennes fuldstændigt manglende proceduremæssige aktivitet.

8 Appelkammeret fremsendte intervenientens påstande til sagsøgeren, som blev opfordret til at fremsætte sine bemærkninger til såvel sagen som sådan som til det mere specifikke spørgsmål om sagsøgerens eksistens. Sagsøgeren udtalte sig ikke derom inden for den fastsatte frist. Efter fristens udløb kontaktede Justitskontoret for appelkammeret sagsøgerens repræsentant med henblik på en bekræftelse af, at sagsøgeren ikke havde bemærkninger, hvilket blev bekræftet over for Justitskontoret telefonisk.

9 Ved afgørelse af 26. april 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) fastslog appelkammeret, at sagsøgeren med sin fuldstændige mangel på proceduremæssig aktivitet stiltiende havde taget sin EF-varemærkeansøgning tilbage i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94, som tillader ansøgeren til enhver tid at tilbagetage sin ansøgning eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer. Appelkammeret fastslog ligeledes, at selv om tilbagetagelsen principielt skal ske udtrykkeligt, er det i visse tilfælde muligt at lægge til grund, at ansøgeren stiltiende har tilbagetaget varemærkeansøgningen, for så vidt som denne tilbagetagelse klart fremgår af omstændighederne, samt at en sådan mulighed ikke udelukkes af forordning nr. 40/94.

10 Appelkammeret besluttede derfor at afslutte sagen i mangel af en sagsgenstand, at erklære Indsigelesesafdelingens afgørelse for ugyldig og uden retsvirkning samt, eftersom sagsøgeren havde tilbagetaget sin EF-varemærkeansøgning, at bestemme, at sagsøgeren skulle betale de udgifter, der var afholdt i sagen i henhold til artikel 81, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

**Parternes påstande**

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Sagen hjemvises til appelkammeret ved Harmoniseringskontoret til påkendelse i realiteten.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Hver part bærer sine egne omkostninger.

13 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

**Retlige bemærkninger**

*Formaliteten*

Parternes argumenter

14 Intervenienten har gjort gældende, at sagen skal afvises, idet den ikke udgør »den korrekte fremgangsmåde til prøvelse af [den anfægtede afgørelse]«. Sagsøgeren burde i stedet for at have anlagt denne sag været gået frem efter regel 54 i forordning nr. 2868/95. Dette afvistes af sagsøgeren og af Harmoniseringskontoret under retsmødet.

Rettens bemærkninger

15 Følgende fremgår af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94:

»Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen trufne afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.«

16 Artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 40/94 bestemmer ligeledes, at »[a]ppelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen«.

17 Desuden fastslår artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94, at »enhver part i sagen ved appelkammeret har adgang til at indbringe en klage, for så vidt som den pågældende ikke har fået medhold«.

18 I det foreliggende tilfælde traf intervenienten, efter at selskabet havde rejst indsigelse mod den af sagsøgeren indgivne EF-varemærkeansøgning, beslutning om at indbringe en klage til prøvelse af Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved indsigelsen blev afvist.

19 Ved sin afgørelse erklærede appelkammeret indsigelsessagen og klagesagen for afsluttede, erklærede Indsigelsesafdelingens afgørelse for ugyldig og ikke-eksisterende og pålagde sagsøgeren at betale de af intervenienten afholdte gebyrer og omkostninger (jf. præmis 10 ovenfor). Appelkammeret redegjorde desuden i den anfægtede afgørelses

punkt 16-23 for grundene til, at det fandt, at sagsøgeren som følge af selskabets manglende proceduremæssige aktivitet stiltiende havde tilbagetaget sin EF-varemærkeansøgning.

20 Den anfægtede afgørelse fratager med sin statuering af, at der forelå en stiltiende tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen, følgelig sagsøgeren selskabets processuelle status som EF-varemærkeansøger og fratager dermed sagsøgeren muligheden for at opnå et endeligt svar på selskabets påstande, hvilket dette bestrider under nærværende søgsmål. Den anfægtede afgørelses virkninger begrænser sig i øvrigt ikke kun til de varer, som indsigelsen var rettet mod (varer i klasse 7, jf. præmis 4 ovenfor), men rammer også varer, der ikke berøres af indsigelsen (varer i klasse 9 og 11, jf. præmis 1 ovenfor).

21 Det følger af det ovenstående, at appelkammeret med den anfægtede afgørelse traf afgørelse i klagen indgivet af intervenienten mod Indsigelsesafdelingens afgørelse i henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og at denne afgørelse har bindende retsvirkninger for sagsøgeren og derfor kan indbringes for Fællesskabets retsinstanser i henhold til artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94, idet den vedrører den EF-varemærkeansøgning, som sagsøgeren har indgivet, og fastslår, at denne stiltiende blev tilbagetaget som følge af sagsøgers manglende proceduremæssige aktivitet.

22 Intervenientens bemærkninger om, hvorvidt sagen kan antages til realitetsbehandling, må således forkastes.

*Realiteten*

Indledende bemærkninger

— Parternes argumenter

23 Sagsøgeren har bemærket, at selskabets økonomiske midler er begrænsede, hvilket forklarer, hvorfor dette ikke har fremsat bemærkninger for Indsigelsesafdelingen og for appelkammeret. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand erklæret, at selskabet aldrig tilbagetog sin varemærkeansøgning, og har i det væsentlige fremført følgende anbringender og argumenter: for det første tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 og af regel 54 i forordning nr. 2868/95; for det andet tilsidesættelse af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 samt en urigtig fortolkning af Domstolens dom af 20. november 2001, Zino Davidoff og Levi Strauss (forenede sager C-414/99 — C-416/99, Sml. I, s. 8691); for det tredje tilsidesættelse af regel 20, stk. 3, og af regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95; for det fjerde tilsidesættelse af artikel 63, stk. 2, samt tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

24 Harmoniseringskontoret er enigt i denne argumentation med forbehold for visse betragtninger vedrørende rækkevidden af tilsidesættelsen af artikel 74 i forordning nr. 40/94.

25 Intervenienten har gjort gældende, at der ikke er noget, der indikerer, at sagsøgerens økonomiske situation skulle have forhindret denne i at deltage i sagen for Indsigelsesafdelingen og appelkammeret. I mangel af beviser herfor var appelkammeret berettiget til at træffe den anfægtede afgørelse som følge af sagsøgerens manglende proceduremæssige aktivitet.

— Rettens bemærkninger

26 Som Harmoniseringskontoret påpegede under retsmødet, skal det bemærkes, at denne sag vedrører et særligt vigtigt spørgsmål vedrørende Harmoniseringskontorets praksis, idet den giver anledning til at undersøge lovligheden af en afgørelse truffet af et appelkammer, i henhold til hvilken den manglende proceduremæssige aktivitet hos ansøgeren om et EF-varemærke i forbindelse med indsigelses- og klagesager sidestilles med en stiltiende tilbagetagelse af ansøgningen og afslutter klageproceduren som følge af en manglende sagsgenstand.

27 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret påstået, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, med den begrundelse, at hovedparten af de af sagsøgeren fremførte argumenter er begrundede. I en sag vedrørende et EF-varemærke, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer, er der nemlig intet til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig sagsøgerens påstande, samtidig med, at det fremfører alle de argumenter, som det finder relevante under hensyn til Harmoniseringskontorets opgave vedrørende administration af lovgivningen vedrørende EF-varemærker samt henset til den funktionelle uafhængighed, der er knyttet til appelkamrene i udførelsen af deres opgaver (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 32-36).

28 Det er desuden uden betydning, om sagsøgeren kan påberåbe sig sin økonomiske situation med henblik på at retfærdiggøre den manglende fremsættelse af bemærkninger for Indsigelsesafdelingen og appelkammeret, eftersom denne forklaring er givet for første gang for Retten, uden at den kunne være behandlet tidligere, og eftersom sagsøgeren under alle omstændigheder ikke har bestridt sin manglende proceduremæssige aktivitet i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen for Harmoniseringskontoret.

29 Det er i denne sammenhæng, at sagsøgerens forskellige fremførte anbringender skal behandles.

Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 og af regel 54 i forordning nr. 2868/95

— Parternes argumenter

30 Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 73 i forordning nr. 40/94 samt med regel 54 i forordning nr. 2868/95. Appelkammeret skulle inden vedtagelsen af den anfægtede afgørelse have givet sagsøgeren mulighed for at tage stilling til spørgsmålet, hvilket ville have givet selskabet mulighed for at gøre opmærksom på, at det på ingen måde havde til hensigt at opgive sin EF-varemærkeansøgning.

31 Harmoniseringskontoret har påpeget, at selv i tilfælde af, at tilbagetagelsen af ansøgningen kunne anses for velbegrundet, skulle appelkammeret i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser i det mindste have opfordret sagsøgeren til at tydeliggøre sine hensigter ved at fastsætte en frist herfor og ved udtrykkeligt at informere selskabet om konsekvenserne af dets eventuelle manglende reaktion inden for den fastsatte frist.

32 Intervenienten har gjort gældende, at det er vanskeligt at forstå grunden til, at den anfægtede afgørelse ikke respekterer retten til forsvar og retten til kontradiktion, eftersom sagsøgeren udviste proceduremæssig inaktivitet over for Insigelsesafdelingen og appelkammeret.

— Rettens bemærkninger

33 I henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontorets afgørelser begrundes og kan alene baseres på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. I henhold til regel 54 i forordning nr. 2868/95 giver Harmoniseringskontoret i de tilfælde, hvor det konstaterer, at et tab af en hvilken som helst rettighed følger af den

nævnte forordning eller af forordning nr. 40/94, men uden at der er truffet nogen afgørelse, den berørte person meddelelse herom og gør denne opmærksom på muligheden for inden for en frist på to måneder regnet fra denne meddelelse at anmode Harmoniseringskontoret om en afgørelse om spørgsmålet.

34 I det foreliggende tilfælde fremgår det af fremstillingen af de faktiske omstændigheder og af de kontakter, som appelkammeret havde med sagsøgeren (jf. præmis 8 ovenfor), at appelkammeret på intet tidspunkt gjorde sagsøgeren opmærksom på, at det havde til hensigt at fastslå, at sagsøgeren stiltiende havde tilbagetaget sin varemærkeansøgning i betragtning af dennes manglende proceduremæssige aktivitet.

35 Selv om det antages, at appelkammeret kan betragte en proceduremæssig inaktivitet i forbindelse med indsigelses- og klagesager ved Harmoniseringskontoret som et forhold, der kan godtgøre, at ansøgeren om et EF-varemærke har mistet enhver interesse i registreringen af varemærket og derfor stiltiende har tilbagetaget sin ansøgning, må det følgelig fastslås, at den anfægtede afgørelse under alle omstændigheder er vedtaget i strid med artikel 73 i forordning nr. 40/94 og regel 54 i forordning nr. 2868/95 og derfor må annulleres.

36 I det omfang en sådan annullation ikke afgør spørgsmålet om, hvorvidt appelkammeret, som det gjorde i den foreliggende sag, kan anse en proceduremæssig inaktivitet i forbindelse med indsigelses- og klagesager som en grund til stiltiende tilbagetagelse af en EF-varemærkeansøgning, finder Retten det hensigtsmæssigt ligeledes at behandle det andet og det tredje anbringende, som vedrører dette spørgsmål.

Om det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og om henvisningen til Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen

— Parternes argumenter

37 Sagsøgeren har gjort gældende, at artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kræver, at der foreligger en udtrykkelig og ubetinget tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen (Rettens dom af 10.11.2004, sag T-396/02, Storck mod KHIM (Et bolsjes form), Sml. II, s. 3821, præmis 19). Denne bestemmelse tillader ikke, at der af en proceduremæssig inaktivitet udvist på tidspunktet for indsigelsen eller for klagesagen for Harmoniseringskontoret udledes et stiltiende afkald. Desuden hviler den anfægtede afgørelse på en fejlagtig fortolkning af Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, nævnt i præmis 23 ovenfor, der indgik i en sammenhæng, der var helt forskellig fra og uden forbindelse med nærværende sag.

38 Harmoniseringskontoret har understreget, at i overensstemmelse med ordlyden i og formålet med artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal en tilbagetagelse af en varemærkeansøgning ske skriftligt, udtrykkeligt og ubetinget.

39 Intervenienten har gjort gældende, at en stiltiende tilbagetagelse af en varemærkeansøgning ikke udelukkes af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Intervenienten har gjort gældende, at de omstændigheder, der blev bedømt i dommen i sagen om et bolsjes form, nævnt i præmis 37 ovenfor (præmis 5, 19 og 20), og i Rettens dom af 27. februar 2002, Ellos mod KHIM (ELLOS) (sag T-219/00, Sml. II, s. 753, præmis 60-62), som dommen i sagen et bolsjes form henviser til, er forskellige, idet der i disse sager forelå en skriftlig og således en klar erklæring om tilbagetagelse af ansøgningen, mens erklæringen i denne sag er stiltiende og følger af en proceduremæssig inaktivitet.

— Rettens bemærkninger

40 I den anfægtede afgørelse har appelkammeret støttet sin konklusion, hvorefter sagsøgeren stiltiende tilbagetog sin EF-varemærkeansøgning, på følgende argumentation:

— For det første følger det af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at ansøgeren om et EF-varemærke til hver en tid kan afslutte proceduren ved at tilbagetage sin varemærkeansøgning (punkt 17-19).

— For det andet, og selv om tilbagetagelsen af en EF-varemærkeansøgning i princippet skal være affattet på udtrykkelig vis, »forekommer det tænkeligt, at en tilbagetagelse kan være stiltiende, for så vidt som loven ikke udelukker en sådan mulighed, under forudsætning af at den kan udledes af de faktiske omstændigheder i sagen, som på utvetydig vis skal godtgøre, at ansøgeren har tilbagetaget sin ansøgning om registrering« (punkt 20); i det foreliggende tilfælde har ansøgeren ikke deltaget i nogle af indsigelsessagens eller klagesagens stadier, hvilket viser, »på utvetydig vis, at ansøgeren har mistet enhver interesse i EF-varemærkeansøgningen, hvilket medfører dens tilbagetagelse og følgelig procedurens afslutning« (punkt 16, 22 og 23).

— For det tredje støtter den ovennævnte argumentation sig på en analog anvendelse af de betingelser for et afkald på rettighederne, der følger af varemærkeindehaverens eneret, som blev fastslået i Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen (nævnt i præmis 23 ovenfor, præmis 46), for så vidt angår tilbagetagelsen af en EF-varemærkeansøgning (punkt 21).

41 Første del af denne begrundelse er korrekt, eftersom det følger af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at »[a]nsøgeren […] til enhver tid [kan] tilbagetage sin ansøgning

om registrering af EF-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser«.

42 Hvad angår anden del af appelkammerets argumentation skal det bemærkes, at nævnte bestemmelse skal fortolkes således, at muligheden for at begrænse fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser alene tilkommer EF-varemærkets ansøger, der til enhver tid kan rette en ansøgning herom til Harmoniseringskontoret. I denne sammenhæng skal den fuldstændige eller delvise tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen eller begrænsningen af den deri angivne fortegnelse over varer og tjenesteydelser ske udtrykkeligt og være ubetinget (ELLOS-dommen, nævnt i præmis 39 ovenfor, præmis 61, og dommen i sagen om et bolsjes form, nævnt i præmis 37 ovenfor, præmis 19).

43 Ellos-dommen, nævnt i præmis 39 ovenfor, og dommen i sagen om et bolsjes form vedrører, således som bemærket af intervenienten, ganske vist sager, hvori sagsøgeren subsidiært foreslog at begrænse fortegnelsen over de varer, der var omfattet af ansøgningen, såfremt appelkammeret principalt ønskede at give afslag på ansøgningen om EF-varemærket for samtlige omhandlede varer. Disse sager fokuserer mere på den betingede karakter af den foreslåede begrænsning end på nødvendigheden af at formulere tilbagetagelsen af den pågældende ansøgning på udtrykkelig vis. Denne særlige faktiske omstændighed er imidlertid ikke tilstrækkelig til at konkludere, at appelkammeret følgelig kan udlede en stiltiende tilbagetagelse af en EF-varemærkeansøgning af en proceduremæssig inaktivitet i forbindelse med en indsigelsessag.

44 Artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 retter sig således alene til ansøgeren om et EF-varemærke og ikke til appelkammeret. Appelkammeret kan således ikke påberåbe sig bestemmelsen ved at sætte sig i ansøgerens sted med henblik på af dennes proceduremæssige adfærd at udlede et stiltiende afkald på varemærkeansøgningen. Selv om den ovennævnte retspraksis sigter på tilfælde af begrænsning af fortegnelsen over varer, omfatter Rettens begrundelse i disse domme også udtrykkeligt det tilfælde, hvor der slet og ret er tale om tilbagetagelse af varemærkeansøgningen. (jf. præmis 42 ovenfor og den deri nævnte retspraksis). De samme grunde gør sig gældende i begge tilfælde, henset til, at det tilkommer ansøgeren »udtrykkeligt og ubetinget« at anføre

det indhold, som ansøgeren ønsker at give sin varemærkeansøgning. Det tilkommer derefter Indsigelsesafdelingen og appelkammeret at udtale sig om indholdet af ansøgningen under hensyntagen til de under indsigelsessagen fremførte argumenter. Dette ræsonnement er ikke til hinder for, at Harmoniseringskontoret registrerer det ansøgte varemærke alene for en del af de omhandlede varer og tjenesteydelser, men denne begrænsning skal således foretages efter en undersøgelse af den risiko for forveksling, som blev påberåbt i denne sag.

45 Det skal i øvrigt bemærkes, at den stiltiende tilbagetagelse af det ansøgte varemærke, som appelkammeret statuerede i den anfægtede afgørelse, omfatter samtlige varer, der indeholdes i EF-varemærkeansøgningen, selv om indsigelsen alene var rettet mod en del af disse varer (jf. præmis 4 ovenfor). Det kan således under alle omstændigheder ikke »utvetydigt« udledes, at ansøgeren har mistet enhver interesse i registrering af det ansøgte varemærke i dets helhed på grund af den ene omstændighed, at ansøgeren ikke forsvarede sig i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen for Harmoniseringskontoret, der alene vedrørte en del af de omhandlede varer.

46 Artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kan derfor ikke påberåbes med henblik på at udlede en stiltiende tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen med den ene begrundelse, at ansøgeren ikke reagerede i forbindelse med indsigelsessagen for Harmoniseringskontoret.

47 Hvad angår tredje del af appelkammerets argumentation bemærkes, at betingelserne for afkald på rettighederne, der følger af den eneret, som et varemærke indrømmer, og som blev defineret i Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, nævnt i præmis 23 ovenfor, ikke nødvendigvis finder analog anvendelse i den foreliggende sag, når der henses til indholdet af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og den fortolkning af bestemmelsen, som følger af retspraksis. I det foreliggende tilfælde er det uden betydning, om et samtykke fra en indehaver af et EF-varemærke til markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) skal være udtrykkeligt. Desuden fastslog Domstolen i præmis 46 i Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, nævnt i præmis 23 ovenfor, at selv om »[v]iljen hertil [sædvanligvis] fremgår […] af det

udtrykkeligt formulerede samtykke, [kan det] ikke udelukkes, at det i visse tilfælde indirekte kan fremgå af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen uden for EØS, og som efter den nationale rets bedømmelse ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret«. En sådan analog anvendelse tager endelig ikke hensyn til nævnte doms præmis 55, hvoraf det fremgår, at »[e]t stiltiende samtykke til en markedsføring inden for EØS af varer, der er markedsført uden for EØS, […] følgelig ikke [kan] fremgå af varemærkeindehaverens blotte tavshed«.

48 Det fremgår af det ovenstående, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og derfor må annulleres.

49 For så vidt som en sådan annullation begrænser sig til en undersøgelse af den hjemmel, som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelse, finder Retten det hensigtsmæssigt også at behandle det tredje anbringende, der vedrører regler, som appelkammeret ikke tog i betragtning.

Om det tredje anbringende vedrørende tilsidesættelse af regel 20, stk. 3, og regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95

— Parternes argumenter

50 Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er i strid med regel 20, stk. 3, og regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, i henhold til hvilke appelkammeret træffer afgørelse vedrørende realiteten, også selv om ansøgeren ikke afgiver bemærkninger. Den omstændighed, at ansøgeren ikke afgav bemærkninger, kan således ikke fortolkes som et stiltiende afkald på selskabets varemærkeansøgning.

51 Harmoniseringskontoret har bemærket, at det er normalt, at de anvendelige bestemmelser fastsætter, at en ansøgers manglende fremmøde i forbindelse med en indsigelsessag ikke automatisk medfører en accept af indsigelsen, for så vidt som Harmoniseringskontoret allerede råder over tilstrækkeligt med oplysninger til at træffe afgørelse vedrørende indsigelsen. Regel 20, stk. 3, pålægger Harmoniseringskontoret at træffe afgørelse vedrørende tvistens realitet »på grundlag af de forelagte beviser« og således at handle, som om varemærkeansøgeren var til stede. I den forbindelse har Harmoniseringskontoret påpeget, at denne bestemmelse er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005, der ændrer forordning nr. 2868/95 (EFT L 172, s. 4). Tidligere fastsatte bestemmelsen, at Harmoniseringskontoret »kan træffe afgørelse«, mens det nu »træffer afgørelse«. Denne ændring, der blev nødvendiggjort af en række afgørelser truffet af appelkamrene, som statuerede, at ansøgerens tavshed kunne sidestilles med en accept af indsigelsen, havde til formål at understrege, at ansøgerens fravær ikke kunne medføre tab af de processuelle rettigheder.

52 Intervenienten har gjort gældende, at de nævnte bestemmelser ikke udelukker den mulighed, at den omstændighed, at der ikke afgives indlæg hverken under indsigelsessagen eller under klagesagen, kan sidestilles med en tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen.

— Rettens bemærkninger

53 Den anfægtede afgørelse henviser ikke til det princip, hvorefter såvel Indsigelsesafdelingen som appelkammeret træffer afgørelse vedrørende realiteten, også selv om EF-varemærkeansøgeren ikke afgiver indlæg i forbindelse med indsigelsessagen.

54 Regel 20, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 vedrørende behandlingen af indsigelsen bestemmer, at »[f]remsætter ansøgeren ingen bemærkninger, træffer Harmoniseringskontoret afgørelse om indsigelsen på grundlag af de forelagte beviser«. Tilsvarende bestemmes i regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, at »[m]edmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne vedrørende sagsbehandlingen ved den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, tilsvarende anvendelse«.

55 I mangel af anden bestemmelse var appelkammeret således forpligtet til at anvende regel 20, stk. 3, i forordning nr. 2868/95, og af denne grund kunne sagsøgerens proceduremæssige inaktivitet på tidspunktet for indsigelsessagen og for klagesagen ikke af appelkammeret sidestilles med den situation, hvor en ansøger stiltiende tilbagetager sin varemærkeansøgning.

56 Den anfægtede afgørelse er derfor i strid med regel 20, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 og må følgelig annulleres.

Konklusion

57 Det fremgår af det ovenstående, at det første, andet og tredje anbringende må erklæres for begrundet, og at den anfægtede afgørelse følgelig må annulleres på grundlag af hvert enkelt anbringende, uden at det er nødvendigt at behandle det fjerde anbringende, hvis første led om tilsidesættelse af artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94 subsidiært er påberåbt af sagsøgeren, og hvis andet led om tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i samme forordning nr. 40/94 forudsætter, at der foreligger en anmodning fra en part.

**Sagens omkostninger**

58 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Det følger endvidere af samme artikel, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling.

59 Harmoniseringskontoret har tabt sagen, idet den anfægtede afgørelse annulleres, og da sagsøgeren har påstået Harmoniseringskontoret tilpligtet at betale sagens omkostninger, bør det derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger.

60 Intervenienten bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling):

**1) Afgørelsen truffet den 26. april 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 406/2004-2) annulleres.**

2) **Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler Laytoncrest Ltd's omkostninger.**

3) **Erico International Corp. bærer sine egne omkostninger.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 17. marts 2009.

Underskrifter

# Indhold

Sagens baggrund . . . . . II - 544

Parternes påstande . . . . . II - 547

Retlige bemærkninger . . . . . II - 548

Formaliteten . . . . . II - 548

Parternes argumenter . . . . . II - 548

Rettens bemærkninger . . . . . II - 549

Realiteten . . . . . II - 551

Indledende bemærkninger . . . . . II - 551

— Parternes argumenter . . . . . II - 551

— Rettens bemærkninger . . . . . II - 552

Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 og af regel 54 i forordning nr. 2868/95 . . . . . II - 553

— Parternes argumenter . . . . . II - 553

— Rettens bemærkninger . . . . . II - 553

Om det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og om henvisningen til Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen . . . . . II - 555

— Parternes argumenter . . . . . II - 555

— Rettens bemærkninger . . . . . II - 556

Om det tredje anbringende vedrørende tilsidesættelse af regel 20, stk. 3, og regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 . . . . . II - 559

— Parternes argumenter . . . . . II - 559

— Rettens bemærkninger . . . . . II - 560

Konklusion . . . . . II - 561

Sagens omkostninger . . . . . II - 562