RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

13. september 2006 *

I sag T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Tyskland), ved avocat R. Kaase,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

* Processprog: engelsk.

Tesco Stores Ltd, Cheshunt (Det Forenede Kongerige), ved barrister S. Malynicz,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. marts 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 486/2003-1) vedrørende en indsigelsessag mellem MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG og Tesco Stores Ltd,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Jaeger, og dommerne V. Tiili og O. Czúcz,

justitssekretær: fuldmægtig K. Andová,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. maj 2004,

under henvisning til intervenientens og Harmoniseringskontorets svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 13. og den 21. september 2004,

og efter retsmødet den 30. november 2005,

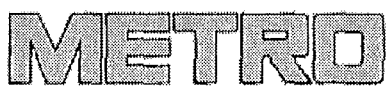
afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 20. marts 1998 indgav MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, tidligere METRO Cash & Carry GmbH (herefter »sagsøgeren«), en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurtegn:



3 Registreringsansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 86/99 den 2. november 1999.

4 Den 28. januar 2000 rejste Tesco Stores Ltd (herefter »intervenienten« eller »det intervenerende selskab«) indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke i

henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var støttet på det ældre nationale ordmærke METRO nr. 1 543 011, der var registreret i Det Forenede Kongerige den 27. juli 1993, og hvis oprindelige gyldighedsperiode udløb den 27. juli 2000.

5 Ved skrivelse af 13. juni 2000 informerede Harmoniseringskontoret det intervenerende selskab om, at selskabet inden for fire måneder skulle fremkomme med de yderligere oplysninger, beviser og argumenter, som det fandt egnede til støtte for indsigelsen. I en informationsskrivelse, der var vedlagt dette brev, informerede Harmoniseringskontoret selskabet om, at det — såfremt gyldighedsperioden for det ældre varemærkes registrering udløb »på det tidspunkt, hvor beviserne for de ældre rettigheder [skulle] føres« i henhold til regel 20, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1, herefter »gennemførelsesforordningen«) — ligeledes skulle indlevere et fornyelsesbevis eller et tilsvarende bevis eller i det mindste et bevis for, at ansøgningen om fornyelse lovformeligt var blevet indleveret til de kompetente myndigheder. Fristen på fire måneder blev efterfølgende forlænget og den udløb endeligt den 13. marts 2003.

6 Beviset for fornyelsen af det ældre varemærke blev ikke ført inden for ovennævnte frist.

7 Ved skrivelse af 30. april 2003 blev det intervenerende selskab informeret om, at der — da selskabet ikke havde ført bevis for fornyelsen af sin registrering — ville blive truffet en afgørelse vedrørende indsigelsen på grundlag af de beviser, der var til rådighed.

8 Ved afgørelse af 12. juni 2003 (herefter »Indsigelsesafdelingens afgørelse«) forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at det intervenerende selskab — selv om det lovformeligt var blevet opfordret til at gøre det — ikke havde ført bevis for, at den ældre rettighed stadig var i kraft efter den 27. juli 2000, som var den dato, hvor gyldighedsperioden for varemærkets registrering ifølge den dokumentation, som selskabet havde indleveret, udløb.

9 Den 11. august 2003 indgav intervenienten en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

10 Ved afgørelse af 23. maj 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen til følge. Appelkammeret fandt, at den ældre rettighed på datoen for fremsættelsen af indsigelsen og selv på det tidspunkt, hvor der var blevet anmodet om beviserne (den 13.6.2000), stadigvæk havde været gyldig, og at intervenienten derfor ikke skulle bevise, at registreringen af varemærket var blevet fornyet.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Sagen antages til realitetsbehandling.

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgeren gives medhold i påstanden om, at den anfægtede afgørelse annulleres.

— Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale intervenientens omkostninger.

Antagelse af Harmoniseringskontorets påstande til realitetsbehandling

14 Hvad angår Harmoniseringskontorets processuelle stilling bemærkes, at selv om Harmoniseringskontoret ikke har den nødvendige søgsmålskompetence til at anlægge sag til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer, er det omvendt ikke forpligtet til systematisk at forsvare enhver anfægtet afgørelse, der er truffet af et appelkammer, eller til nødvendigvis at nedlægge påstand om frifindelse i forbindelse med ethvert søgsmål, der er rettet imod en sådan afgørelse (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 34, af 15.6.2005, sag T-186/04, Spa Monopole mod KHIM — Spaform (SPAFORM), Sml. II, s. 2333, præmis 20, og af 25.10.2005, sag T-379/03, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), Sml. II, s. 4633, præmis 22). Der er intet til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig sagsøgerens påstand eller endog nøjes med at overlade afgørelsen til Rettens skøn, samtidig med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning (BIOMATE-dommen, præmis 36, og Cloppenburg-dommen, præmis 22). Til gengæld kan Harmoniseringskontoret ikke nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, eller gøre anbringender gældende, der ikke nævnt i stævningen (Cloppenburg-dommen, præmis 22, jf. ligeledes i denne retning Domstolens dom af 12.10.2004, sag C-106/03 P, Vedial mod KHIM, Sml. I, s. 9573, præmis 34).

15 Det følger heraf, at de påstande, hvorved Harmoniseringskontoret tilslutter sig sagsøgerens påstand om annullation, kan indgå i sagen, for så vidt som påstandene og de anbringender, der er anført til støtte herfor, ikke går videre end sagsøgerens påstande og anbringender.

Realiteten

A — *Parternes argumenter*

16 Sagsøgeren har fremført et enkelt anbringende til støtte for sin påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter forordning nr. 40/94, navnlig dennes artikel 74, og gennemførelsesforordningen, navnlig dennes regel 16 og 20. Det fremgår af disse bestemmelser, at det relevante tidspunkt, hvor den ældre rettighed skal være i kraft, og hvor indsigeren skal føre beviset for denne rettigheds gyldighed, er det tidspunkt, hvor Indsigelsesafdelingen træffer afgørelse, eller i det mindste tidspunktet for udløbet af den frist, der er fastsat til at fremkomme med andre beviser, og ikke tidspunktet, hvor indsigelsen rejses.

17 Ifølge sagsøgeren kræver ratio legis i gennemførelsesforordningens regel 16, at ansøgeren og Indsigelsesafdelingen har mulighed for at kontrollere gyldigheden af det ældre varemærke, der er blevet gjort gældende over for EF-varemærkeansøgningen, da kun et gyldigt varemærke kan danne grundlag for en indsigelse. Indsigelsesafdelingen kan i henhold til gennemførelsesforordningens regel 16, stk. 3, og regel 20, stk. 2, fastsætte en frist for at fremlægge beviser, hvis disse ikke er blevet indleveret sammen med indsigelsesskrivelsen.

18 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at det i den anfægtede afgørelse anførte om, at Indsigelsesafdelingen hverken kan tage hensyn til udløbet af gyldigheden af den ældre varemærkerettighed, der indtræder, før den har truffet afgørelse om indsigelsen, eller kan kræve bevis for fornyelsen af det ældre varemærke, er i strid med bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og i gennemførelsesforordningen, samt med det almindelige system for bedømmelsen af relative registreringshindringer.

19 Harmoniseringskontoret har støttet sagsøgerens argumentation. Kontoret har navnlig anført, at den anfægtede afgørelse er i strid med kontorets interne retningslinjer, der regulerer indsigelsesproceduren, og som bestemmer, at »[i]nden for firemånedersfristen, der er blevet fastsat for at indsigeren kan færdiggøre sin indsigelse, skal denne indlevere beviset for, at varemærket/varemærkerne, der er gjort gældende, stadig er gyldigt/gyldige. Såfremt indsigeren ikke fremlægger bevis for fornyelsen, tages der ved afgørelsen ikke hensyn til den ældre registrering [...] eller indsigelsen forkastes som ubegrundet. Såfremt en behørigt dokumenteret registrering udløber mellem udløbet af firemånedersfristen og det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes, skal undersøgeren imidlertid — for at undgå, at Indsigelsesafdelingen træffer afgørelse om en indsigelse, der er støttet på en ældre registrering, som ikke er blevet fornyet — anmode indsigeren om at fremlægge bevis for fornyelsen af registreringen. Dette gælder uafhængigt af, om ansøgeren modsætter sig dette eller ikke«.

20 Intervenienten har fremført seks anbringender til støtte for, at appelkammeret har anvendt forordning nr. 40/94 og gennemførelsesforordningen rigtigt.

21 For det første har intervenienten gjort gældende, at der i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 anvendes nutid (»rejser indsigelse«) snarere end fremtid. Herudover anvendes førnutid i artikel 8, stk. 2, i den nævnte forordning (»varemærker, som er registreret«). Når man sammenholder disse to bestemmelser, er det ifølge intervenienten klart, at det er datoen for indsigelsen, der er den afgørende. Der er derfor ingen bestemmelse i artikel 8 i forordning nr. 40/94, der pålægger indsigeren at bevare denne status som indehaver af det ældre varemærke eller at bevise, at han har bevaret denne status ud over indsigelsesfristen.

22 For det andet er det intervenerende selskab af den opfattelse, at den eneste betingelse, der er foreskrevet i artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er, at en indsigelse skal rejses med den begrundelse, at varemærket i henhold til forordningens artikel 8 bør udelukkes fra registrering. Også denne betingelse er affattet i nutid. Derudover er det krævet, at indsigeren er indehaveren af de i forordningens artikel 8, stk. 2, nævnte ældre varemærker. Også i denne bestemmelse anvendes nutid. Selskabet har deraf udledt, at der ikke påhviler indsigeren nogen forpligtelse til at bevise, at han vil forblive indehaver af varemærket indtil et ubestemt tidspunkt i fremtiden, der ligger senere end indsigelsesfristen. Selskabet er af den opfattelse, at forordningens artikel 42, stk. 3, bekræfter denne opfattelse, idet denne bestemmelse — igen i nutid — kræver, at indsigeren specificerer de grunde, indsigelsen er støttet på. Selskabet har derudover anført, at indsigeren skal angive de grunde, der foreligger på dette tidspunkt, og som kan påberåbes over for det ansøgte varemærke. Ingen indsiger kan med sikkerhed angive, hvilken situation der vil kunne foreligge på et ubestemt tidspunkt i fremtiden, som ligger senere end indsigelsesfristen. Dette er i hvert fald i strid med ordlyden af artikel 42, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

23 For det tredje har intervenienten gjort gældende, at regel 15 og 16 i gennemførelsesforordningen ikke — således som sagsøgeren har anført — indeholder nogen bestemmelser om, at det skal bevises, at registreringen af det ældre varemærke stadigvæk er gyldig på det tidspunkt, hvor Indsigelsesafdelingen træffer sin afgørelse i sagen. Det forhold, at lovgiverne har fastsat sådanne detaljerede bestemmelser uden at specificere, at indsigeren skal bevise, at hans rettigheder består ud over indsigelsesfristen, skal fortolkes således, at det — i overensstemmelse med princippet expressio unius est exclusio alterius — har været lovgivernes hensigt ikke at kræve et sådant bevis. Intervenienten har endvidere henvist til, at de omhandlede bestemmelser er affattet i nutid eller i førnutid.

24 Det intervenerende selskab har også henvist til gennemførelsesforordningens regel 15, stk. 2, litra c), nr. i), der bestemmer, at »hvis indsigelsen fremsættes af indehaveren af det ældre varemærke eller af den ældre rettighed [...] [skal indsigelsesskrivelsen indeholde] angivelse af, at han er indehaveren af det pågældende varemærke eller den pågældende rettighed«. Selskabet har deraf udledt, at det eneste, der ifølge denne regel skal bevises, er, at indsigeren er indehaveren af det ældre varemærke på det tidspunkt, hvor indsigelsen rejses.

25 For det fjerde har det intervenerende selskab anført, at kravet om en klar retstilstand indebærer, at fællesskabsbestemmelserne skal gøre det muligt for de berørte at få et nøjagtigt kendskab til omfanget af de forpligtelser, der herved pålægges dem (Domstolens dom af 1.10.1998, sag C-233/96, Danmark mod Kommissionen, Sml. I, s. 5759, præmis 38). Selskabet har anført, at den løsning, som sagsøgeren har foreslået — dvs. at det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret efterprøver gyldigheden af det ældre varemærke, er det tidspunkt, hvor kontoret træffer sin afgørelse i indsigelsessagen — hviler på et vilkårligt og usikkert grundlag. Selskabet har gjort gældende, at enhver indsiger for at tage højde for, at sager kan strække sig over længere tid, skal gætte sig frem til det mulige tidspunkt, hvor der træffes en afgørelse, eller løbende indlevere et opdateret bevis for det ældre varemærke.

26 For det femte har intervenienten gjort gældende, at det ville være i strid med det fællesskabsretlige princip om forbud mod tilbagevirkende kraft at kræve af indsigeren, at denne beviser, at det ældre varemærke fortsætter med at eksistere eller er gyldigt ud over indsigelsesfristen.

27 Det intervenerende selskab har præciseret, at da indsigelsen blev rejst den 28. januar 2000, blev selskabet tilsendt et dokument, der gav det tilladelse til senere at indlevere en kopi af registreringen. Den 24. februar 2000 fremlagde selskabet en kopi af registreringsbeviset for det ældre varemærke. I punkt 18 i svarskriftet har selskabet anført, at denne registrering har bevist, at varemærket var forblevet i kraft indtil den 27. juli 2003, dvs. ud over udløbet af indsigelsesfristen. Den 13. juni 2000 havde Harmoniseringskontoret skrevet til det intervenerende selskab for at informere selskabet om indledningen af den kontradiktoriske del af proceduren og for at anmode det om at indlevere oplysninger, beviser og bemærkninger til støtte for dets argumentation. Selskabet har gjort gældende, at hvis denne skrivelse, således som sagsøgeren påstår, pålagde selskabet at indlevere beviset for fornyelsen af registreringen, der allerede var blevet indleveret inden for indsigelsesfristen, ville et sådant krav være tilbagevirkende og følgelig ulovligt.

28 Endelig har det intervenerende selskab for det sjette gjort gældende, at artikel 74 i forordning nr. 40/94 ikke støtter sagsøgerens opfattelse. Ifølge selskabet svarer formålet med denne bestemmelse til dens overskrift, nemlig at fastlægge omfanget af

den ex officio prøvelse, som Harmoniseringskontoret foretager af de faktiske omstændigheder. Det kan altså ikke udledes af dette afsnit, at indsigeren er forpligtet til over for Harmoniseringskontoret at bevise, at et varemærke fortsat eksisterer og er gyldigt indtil det tidspunkt, hvor Indsigelsesafdelingen træffer afgørelse.

B — *Rettens bemærkninger*

29 Sagsøgeren, der støttes af Harmoniseringskontoret, har navnlig kritiseret to betragtninger, der nævnes i den anfægtede afgørelse. For det første har appelkammeret fejlagtigt antaget, at udløbet af det varemærke, som indsigelsen var støttet på, ikke tillod Indsigelsesafdelingen efterfølgende at ændre en indsigers status og at forkaste indsigelsen. For det andet har appelkammeret fejlagtigt antaget, at indsigeren kun én gang skal fremlægge alle begrundelserne for sin indsigelse, og at hverken Indsigelsesafdelingen eller appelkamrene derefter kan kræve et yderligere bevis for den vedvarende gyldighed af det ældre varemærke, som indsigelsen er støttet på. Disse antagelser ville være i strid med det almindelige system i forordning nr. 40/94 og i gennemførelsesforordningen, fordi de ville kræve af Indsigelsesafdelingen, at den skulle fastslå en konflikt mellem et ansøgt varemærke og et ældre varemærke, hvis beskyttelsesperiode er udløbet.

30 Det bemærkes, at varemærkets væsentligste funktion ifølge fast retspraksis er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, således at forbrugeren eller den endelige bruger bliver i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (Domstolens dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 48, og af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 23). Der er ikke en almen interesse i at yde fuld beskyttelse i medfør af forordning nr. 40/94 til et varemærke, der ikke opfylder varemærkets væsentligste funktion (dommen i de forenede sager Henkel mod KHIM, præmis 48).

31 Bestemmelserne i artikel 8 og 42 i forordning nr. 40/94 og i regel 15, 16 og 20 i gennemførelsesforordningen om de relative registreringshindringer og indsigelsesproceduren har hovedsageligt til formål at sikre, at et ældre varemærke kan bevare sin identifikationsfunktion med hensyn til oprindelsen, idet de åbner mulighed for at afslå registrering af et nyt varemærke, der kommer i konflikt med et ældre varemærke på grund af en risiko for forveksling mellem dem.

32 En sådan konfliktsituation må ses fra to synsvinkler. Hvad for det første angår det materielle anvendelsesområde for de nævnte bestemmelser er det nødvendigt, at der foreligger identitet eller lighed mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke og mellem de varer eller tjenesteydelser, de to varemærker omfatter, som kan skabe en forveksling mellem de to tegn. Hvad for det andet angår det tidsmæssige anvendelsesområde for de nævnte bestemmelser skal begge varemærker eksistere ved siden af hinanden i et bestemt tidsrum. Identifikationsfunktionen med hensyn til oprindelsen af et ældre varemærke kan ikke trues af et andet varemærke, der først registreres, efter at det ældre varemærke er udløbet. Hvis der ikke foreligger en periode, hvor de to varemærker eksisterer ved siden af hinanden, kan der ikke opstå en konflikt.

33 Derfor kan Retten fastslå, at det i den anfægtede afgørelse anførte om, at »der ikke er noget, der berettiger Indsigelsesafdelingen til tilbagevirkende at ændre en indsigers status alene med den begrundelse, at den nationale registrering udløber under indsigelsessagen«, ikke tager hensyn til det forhold, at der ikke kan opstå en konflikt mellem det ansøgte varemærke og et ældre varemærke, der udløber i denne periode, da det ansøgte varemærke først kan registreres efter afslutningen af indsigelsessagen. Den beskyttelse, som appelkammeret har givet det ældre varemærke, kan således ikke begrundes med hensynet til at beskytte varemærkets væsentligste funktion, og den strider imod ånden og systemet i de bestemmelser, der vedrører bedømmelsen af relative registreringshindringer og indsigelsesproceduren.

34 Herudover har sagsøgeren og Harmoniseringskontoret med rette gjort gældende, at Indsigelsesafdelingen og appelkamrene skal tage hensyn til ændringer i forholdene, der indtræder mellem fremsættelsen af indsigelsen og afgørelsen vedrørende indsigelsen, og som følger af de beviser, der fremlægges af parterne som svar på Harmoniseringskontorets anmodning om forelæggelse af oplysninger.

35 I den forbindelse bemærkes, at Retten i sin dom af 23. september 2003, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (sag T-308/01, Sml. II, s. 3253, præmis 26), har udtalt, at inden for rammerne af efterprøvelsen af indsigelsesafgørelsen, som appelkamrene foretager i henhold til artikel 61, stk.1, i forordning nr. 40/94, afhænger klagens resultat af, om der lovligt på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen, kan — eller ikke kan — træffes en ny afgørelse, der har den samme konklusion som afgørelsen, der er genstand for klagen.

36 Inden for rammerne af denne efterprøvelse omgør Harmoniseringskontorets appelkamre den af afdelingen trufne afgørelse, medmindre der træffes afgørelse om hjemvisning (KLEENCARE-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 24). Det må derfor lægges til grund, at det princip, der er opstillet i denne retspraksis, er anvendelig på den prøvelse, som Indsigelsesafdelingen foretager, således at hverken Indsigelsesafdelingen eller appelkamrene må træffe en afgørelse, der ville være ulovlig på det tidspunkt, hvor de træffer afgørelse på grundlag af beviser, der fremlægges af parterne inden for rammerne af sagen for dem.

37 Intervenienten er ikke desto mindre af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse med rette har fastslået, at indsigeren kun én gang skal fremlægge grunde og beviser til støtte for sin indsigelse. Indsigelsesafdelingen kunne ikke støtte sig på den omstændighed, at der ikke var ført bevis for, at det ældre varemærke var blevet fornyet, fordi dens anmodning om oplysninger med hensyn til fornyelsen af registreringen ikke havde hjemmel i nogen bestemmelse i forordning nr. 40/94 eller i gennemførelsesforordningen.

38 I den forbindelse bemærkes, at det fremgår af den retspraksis, der er nævnt ovenfor i præmis 30, at bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og i gennemførelsesforordningen skal fortolkes i lyset af varemærkets væsentligste funktion. For at kunne vurdere om det ældre varemærke kan miste sin identifikationsfunktion med hensyn til oprindelsen, fordi det har eksisteret samtidig med det ansøgte varemærke, som det kan forveksles med, skal Harmoniseringskontoret kende varigheden af det ældre varemærkes gyldighed.

39 Beføjelsen til at kunne kræve oplysninger i den henseende fra indsigere kan udledes af bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og i gennemførelsesforordningen. Således kan Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 76 i forordning nr. 40/94 i enhver sag, der bliver ført ved kontoret, kræve oplysninger og fremlæggelse af dokumenter, navnlig sådanne oplysninger og dokumenter, som kontoret finder nødvendige for at kunne træffe afgørelse om indsigelsen. Det følger dernæst af bestemmelserne i regel 16, sammenholdt med regel 20, i gennemførelsesforordningen, at Harmoniseringskontoret kan opfordre indsigeren til at indlevere oplysninger, beviser og bemærkninger, navnlig registreringsbeviset for det ældre varemærke, som ikke er indeholdt i indsigelsesskrivelsen.

40 Intervenienten er derimod af den opfattelse, at indsigeren ikke kan være forpligtet til at bevise, at han indtil et ubestemt tidspunkt, der går ud over indsigelsesfristen, vil forblive indehaver af det ældre varemærke.

41 I den forbindelse bemærkes, at det intervenerende selskab begrænser sig til med sit første, andet, tredje og sjette anbringende at påstå, at en sådan forpligtelse for indsigeren hverken følger af artikel 8, 42 eller 74 i forordning nr. 40/94 eller af regel 15 eller 16 i gennemførelsesforordningen. Selskabet har ikke fremført noget argument mod, at artikel 76 i forordning nr. 40/94 eller regel 16, sammenholdt med regel 20, i gennemførelsesforordningen giver Harmoniseringskontoret ret til fra indsigeren at forlange, at denne beviser, at varemærket er blevet fornyet, efter at det er udløbet, hvis dette sker efter det tidspunkt, hvor indsigelsesskrivelsen indleveres. Endvidere tager selskabets argumenter udgangspunkt i en fortolkning, der hviler på

formen af de udsagnsord, der er anvendt i de nævnte bestemmelser isoleret betragtet, og tager overhovedet ikke hensyn til de principper, som de relative registreringshindringer og indsigelsesproceduren er støttet på.

42 Det skal endvidere bemærkes, at det intervenerende selskabs argumentation falder uden for den foreliggende retssags faktiske kontekst. Hverken ved udløbet af fristen for indlevering af oplysninger (den 13.3.2003) eller selv på tidspunktet for den frist, der oprindeligt var blevet fastsat af Indsigelsesafdelingen (den 13.10.2000), afhang det ældre varemærkes gyldighed af en eller anden fremtidig faktor, men derimod af spørgsmålet, om selskabet havde fornyet registreringen af sit varemærke, hvis oprindelige gyldighedsperiode udløb den 27. juli 2000. Der var således tale om en anmodning om at fremlægge bevis for en begivenhed, der havde fundet sted. Retten er derfor af den opfattelse, at anmodningen om oplysninger — i modsætning til, hvad selskabet har anført — ikke vedrørte varemærkets gyldighed på et ubestemt fremtidigt tidspunkt.

43 Med sit fjerde anbringende har intervenienten anført, at det kan føre til retsusikkerhed, at indsigeren ikke kan vide, om han af sig selv skal fremlægge beviset for fornyelsen af registreringen af det ældre varemærke kontinuerligt, eller efter at Harmoniseringskontoret har anmodet derom. Kravet om bevis for det ældre varemærkes gyldighed indebærer således, at indsigeren skal gætte sig frem til det tidspunkt, hvor afgørelsen vedrørende indsigelsen træffes.

44 Heller ikke dette anbringende kan tiltrædes. Det fremgår nemlig på ingen måde af afgørelsen fra Indsigelsesafdelingen, at Harmoniseringskontoret forlanger, at indsigeren kontinuerligt, uden at Harmoniseringskontoret har anmodet om oplysninger, forelægger beviser for fornyelsen. En sådan forpligtelse følger heller ikke af de procesdokumenter, som sagsøgeren eller Harmoniseringskontoret har indleveret. Med hensyn til indsigelsessagen indeholder Harmoniseringskontorets retningslinjer nemlig udtrykkeligt den modsatte udtalelse, nemlig, at »undersøgeren skal opfordre indsigeren til at fremlægge bevis for fornyelsen af registreringen«.

45 Hvad angår det intervenerende selskabs femte anbringende, hvorefter anerkendelsen af beføjelsen til at anmode om oplysninger om fornyelsen af det ældre varemærke er i strid med princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft, er det tilstrækkeligt at præcisere, at selskabet ved besvarelsen af et skriftligt spørgsmål fra Retten har medgivet, at det i punkt 18 i svarskriftet fejlagtigt har angivet, at det ældre varemærke på grundlag af de dokumenter, der var indleveret til Indsigelsesafdelingen, forblev gyldigt indtil den 27. juli 2003, idet den rigtige dato faktisk var den 27. juli 2000.

46 På baggrund af ovenstående kan Retten fastslå, at appelkammeret fejlagtigt har antaget dels, at udløbet af det ældre varemærkes gyldighed før det tidspunkt, hvor Indsigelsesafdelingen træffer afgørelse om indsigelsen, ikke kan tages i betragtning af denne, dels at Indsigelsesafdelingen ikke har beføjelse til efter den oprindelige fremlæggelse af beviser at kræve oplysninger om fornyelse af det ældre varemærke. Dermed har appelkammeret fortolket bestemmelserne i forordning nr. 40/94 og i gennemførelsesforordningen, der vedrører bedømmelsen af de relative registreringshindringer og indsigelsesproceduren, i strid med de principper, som de er støttet på, og har navnlig tilsidesat artikel 76 i forordning nr. 40/94 og regel 20 i gennemførelsesforordningen.

47 Det følger heraf, at sagsøgerens eneste anbringende må tages til følge, og at den anfægtede afgørelse må annulleres.

Sagens omkostninger

48 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen, idet den anfægtede afgørelse annulleres, og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand. Intervenienten, der ikke har fået medhold i sine påstande, bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling)

1) **Afgørelsen, der blev truffet den 23. marts 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 486/2003-1), annulleres.**

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

3) **Intervenienten bærer sine egne omkostninger.**

Jaeger Tiili Czúcz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. september 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitssekretær Afdelingsformand