

RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

9. december 2010*

I sag T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, Tsing Yi, Hongkong (Kina), ved barrister D. McFarland,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved J. Novais Gonçalves, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, Romford, Essex (Det Forenede Kongerige), ved barrister M. Edenborough,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 7. maj 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 889/2007-1) i en ugyldighedssag mellem Hoo Hing Holdings Ltd og Tresplain Investments Ltd,

har

RET TEN (Ottende Afdeling)

ved voteringen sammensat af afdelingsformanden, E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas og A. Dittrich (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. juli 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. december 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. december 2008,

under henvisning til intervenientens begæring om forening af den foreliggende sag med sag T-300/08 med henblik på den mundtlige forhandling og dommen, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. august 2008,

under henvisning til sagsøgerens og Harmoniseringskontorets bemærkninger til denne begæring om forening, som blev indleveret til Rettens Justitskontor ved skrivelser af henholdsvis 10. november og 14. oktober 2008,

under henvisning til begæringen om genåbning af den skriftlige forhandling og fremsættelsen af nye anbringender, som blev indleveret af intervenienten til Rettens Justitskontor den 6. august 2009,

under henvisning til sagsøgerens bemærkninger til denne begæring, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. september 2009,

under henvisning til Rettens fastsættelse af en ny frist for fremsættelse af nye anbringender,

under henvisning til intervenientens skriftlige indlæg med nye anbringender, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. december 2009,

under henvisning til sagsøgerens og Harmoniseringskontorets bemærkninger vedrørende de af intervenienten indleverede nye anbringender, som blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 13. og den 18. januar 2010,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, har Retten på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til Rettens procesreglements artikel 135a besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Faktiske omstændigheder

- ¹ Den 29. april 1996 indgav sagsøgeren, Tresplain Investments Ltd, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 Det varemærke, der er søgt registreret, er følgende figurtegn:



- 3 Den vare, som registreringsansøgningen søges registreret for, henhører under klasse 30 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 til følgende beskrivelse: »ris«.
- 4 Den 4. februar 1999 fik sagsøgeren registreret EF-varemærket under nr. 241810 (herafter »det omtvistede EF-varemærke«).

- 5 Den 5. august 2005 indgav intervenienten, Hoo Hing Holdings Ltd, en begæring om, at det omtvistede EF-varemærke blev erklæret ugyldigt. Intervenienten påberåbte sig for det første artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009], sammenholdt med artikel 5 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 5 i forordning nr. 207/2009), i den affattelse, der fandt anvendelse før den 10. marts 2004, hvor den nye affattelse af denne artikel trådte i kraft, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af forordning nr. 40/94 (EUT L 70, s. 1). Intervenienten påberåbte sig for det andet artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009]. For det tredje påberåbte intervenienten sig artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009], sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 4 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009). Intervenienten har i denne forbindelse gjort gældende, at reglerne om utilbørlig udnyttelse (passing off) giver intervenienten ret til at forbyde anvendelsen af det omtvistede EF-varemærke i Det Forenede Kongerige på grundlag af sit nedenfor nævnte ikke-registrerede figurmærke, som intervenienten har anvendt som betegnelse for ris i Det Forenede Kongerige siden 1988 (herefter »det ældre varemærke«).

金 象 牌

GOLDEN ELEPHANT



- 6 Ved afgørelse af 16. april 2007 afslog annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret ugyldighedsbegæringen. Hvad angår den ugyldighedsgrund, som er nævnt i artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 4, var annullationsafdelingen af den opfattelse, at det tidspunkt, som er relevant for vurderingen af, om intervenienten havde erhvervet en ældre rettighed i den forstand som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, var datoen for indgivelsen af ansøgningen vedrørende det omtvistede EF-varemærke, nemlig den 29. april 1996, og ikke datoen, hvor det nævnte varemærke for første gang blev anvendt i Det Forenede Kongerige. Annullationsafdelingen mente, at intervenienten i tilstrækkelig grad havde bevist at have gjort erhvervsmæssig brug af det ældre varemærke i denne periode, og at anvendelsen ikke udelukkende havde lokal betydning. Annullationsafdelingen var imidlertid af den opfattelse, at intervenienten — henset til den ubetydelige markedsandel den ris havde, som blev solgt under det ældre varemærke — ikke havde godtgjort, at den relevante kundekreds havde tillagt de produkter, som var omfattet af det ældre varemærke, goodwill (dvs. tiltrækningskraft på kundekredsen, jf. præmis 101 nedenfor). Intervenienten havde således ikke bevist, at reglerne om søgsmål på grund af utilbørlig udnyttelse gjorde det muligt for intervenienten at forbyde brugen af det omtvistede EF-varemærke.
- 7 Den 8. juni 2007 indgav intervenienten en klage over annullationsafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
- 8 Ved afgørelse af 7. maj 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Harmoniseringskontorets Første Appellkammer annullationsafdelingens afgørelse, erklærede det omtvistede EF-varemærke for ugyldigt og tilpligtede sagsøgeren at betale sagens omkostninger.
- 9 Appellkammeret fandt, at betingelserne i artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 4, var opfyldt, og erklærede på denne baggrund det omtvistede EF-varemærke for ugyldigt.

- 10 Appellkammeret fandt, at for at kunne gennemføre et søgsmål om retlige foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse i henhold til common law, således som fastlagt i engelsk retspraksis, skal den, der begærer ugyldighed, for det første godtgøre, at den pågældende har opnået en vis goodwill og et vist renommé på det marked, hvor det ikke-registrerede varemærke anvendes, og at vedkommendes varer genkendes takket være en særpræget bestanddel. For det andet skal den pågældende godtgøre, at der er tale om en (forsætlig eller uforsætlig) vildledende præsentation fra indehaveren af EF-varemærkets side, som førte til, eller som ville kunne føre til, at kundekredsen antog, at de varer, som blev udbudt til salg af indehaveren af EF-varemærket, er de varer, som sælges af indgiveren af ugyldighedsbegæringen. Den pågældende skal for det tredje bevise, at han har lidt eller risikerer at lide skade som følge af den forveksling, der er et resultat af den vildledende præsentation, som indehaveren af EF-varemærket er ansvarlig for.
- 11 Appellkammeret tilsluttede sig annullationsafdelingens konklusion, hvorefter det er datoen for indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om rettighederne til det ældre tegn er blevet erhvervet.
- 12 Appellkammeret understregede, at intervenientens beviser godtgør, at der er tale om en faktisk og seriøs erhvervsvirksomhed, som foretager indførsel til Det Forenede Kongerige og salg af specielle rissorter til kinesiske og thailandske spisesteder under det ældre varemærke. Tegnet har således været anvendt erhvervsmæssigt i den forstand, som er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.
- 13 Appellkammeret anførte, at de af intervenienten fremlagte beviser godtgjorde, at det ældre varemærke havde været brugt i Det Forenede Kongerige (i London og nabo-provinserne Kent og Bedfordshire). Intervenienten har desuden i en erklæring på tro og love bekræftet, at der også blev solgt ris til kunder i andre storbyer i Det Forenede Kongerige, bl.a. Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow og Bristol. Intervenienten havde således godtgjort, at brugen af det ældre varemærke var mere end blot lokal i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

- 14 Intervenienten havde således godtgjort, at de omhandlede rettigheder var blevet erhvervet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket i den forstand, som er omhandlet i artikel 8, stk. 4, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 4, litra a), i forordning nr. 207/2009].
- 15 Hvad angår betingelsen i artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009], hvorefter det ikke-registrerede tegn giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke, bemærkede appelkammeret følgende.
- 16 Intervenienten havde bevist, at selskabet har skabt tilstrækkelig goodwill for sin virksomhed som følge af salget af specielle rissorter, og at denne goodwill var opnået på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede EF-varemærke. Ifølge appelkammeret havde annullationsafdelingen fastsat et højere beviskrav for goodwill end det, der er fastsat i engelsk ret inden for rammerne af retssager på grund af uretmæssig brug.
- 17 Appelkammeret fandt desuden, at det omtvistede EF-varemærke udgjorde en vildledende præsentation af det ældre varemærke. Det bemærkede i denne forbindelse, at de omhandlede varer var af samme art. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de omtvistede varemærkers ordbestanddele. Fonetisk og begrebsmæssigt var de omhandlede varemærker identiske, men der var også en betydelig grad af visuel lighed mellem dem. Kundekredsen kan dermed på ingen måde skelne mellem de omhandlede tegn, og de forbrugere, som bliver konfronteret med det ældre varemærke, identificerer den ris, som sagsøgeren markedsfører under det omtvistede EF-varemærke, med den ris, som intervenienten markedsfører.

- 18 Appellkammeret fandt endvidere, at idet intervenienten havde godtgjort, at det ældre varemærke havde opnået goodwill i Det Forenede Kongerige, og da det ældre varemærke i høj grad lignede det omtvistede EF-varemærke og omfattede varer af samme art, var det rimeligt at konkludere, at intervenienten risikerede at lide skade.
- 19 Appellkammeret afviste desuden som en »indledende bemærkning« ugyldighedsbegæringen, for så vidt som den var baseret på artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med forordningens artikel 5. I den anfægtede afgørelses punkt 19 præciserede den, at eftersom ugyldighedsbegæringen var blevet indgivet den 5. august 2005, var det den affattelse af forordning nr. 40/94, som indeholdt ændringerne af de absolutte ugyldighedsgrunde ved forordning nr. 422/2004, som fandt anvendelse. Appellkammeret fastslog desuden, at den nye, nu anvendelige artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 udelukkende henviste til artikel 7 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7 i forordning nr. 207/2009) vedrørende de absolutte registreringshindringer og ikke længere til forordningens artikel 5 vedrørende indehavere af EF-varemærker.
- 20 Endelig undlod appellkammeret i den anfægtede afgørelse at prøve intervenientens argument, som var baseret på artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 21 Den 1. august 2008 anlagde intervenienten sag an ved Retten til prøvelse af den anfægtede afgørelse. Intervenienten gjorde gældende, at den anfægtede afgørelse skulle annulleres for så vidt angår afgørelsen om, at ugyldighedsgrunden i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 som ugyldighedsgrund ikke var egnet til påkendelse. Intervenienten har desuden nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse ændres, således at selskabets påstande vedrørende ugyldighedsgrundene i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94 anses for egnet til påkendelse, og der gives

intervenienten medhold, og om, at den anfægtede afgørelse ændres, således at det omtvistede EF-varemærke erklæres ugyldigt af en eller begge disse supplerende søgsmålsgrunde.

- 22 Den 14. februar 2009 afviste Retten søgsmålet (Rettens kendelse af 14.7.2009, sag T-300/08, Hoo Hing mod KHIM — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), ikke trykt i Samling af Afgørelser). Retten konstaterede i det væsentlige, at Hoo Hing i henhold til artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 4, i forordning nr. 207/2009) ikke havde kompetence til at anlægge sag ved Retten, idet Hoo Hing i det hele havde fået medhold ved appelkammerets afgørelse (Golden Elephant Brand-kendelsen, præmis 37).

Parternes påstande

- 23 I stævningen har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 24 I svarskriftet har Harmoniseringskontoret nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

25 I svarskriftet har intervenienten nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.

- Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse, for så vidt det blev fastslået, at den dato, der skal lægges til grund ved vurderingen af den utilbørlige udnyttelse, er tidspunktet for ansøgningen om registrering som EF-varemærke og ikke den første brug af EF-varemærket.

- Endvidere eller subsidiært ændres den anfægtede afgørelse, og det fastslås, at den dato, der skal lægges til grund ved vurderingen af den utilbørlige udnyttelse, er tidspunktet for den første brug af EF-varemærke og ikke tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke.

- Harmoniseringskontoret eller intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, subsidiært tilpligtes Harmoniseringskontoret og intervenienten in solidum at betale sagens omkostninger.

26 I sit skriftlige indlæg med nye anbringender har intervenienten nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt angår afgørelsen om, at anbringendet støttet på artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 som ugyldighedsgrund ikke var egnet til påkendelse.

- Subsidiært ændres den anfægtede afgørelse, således at anbringendet støttet på artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 som ugyldighedsgrund anses for egnet til påkendelse og gives medhold.

- Den anfægtede afgørelse ændres, således at anbringendet støttet på artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som ugyldighedsgrund anses for egnet til påkendelse og gives medhold.

- Under forudsætning af at den anfægtede afgørelse ændres som anmodet, ændres samme afgørelse endvidere således, at det omtvistede EF-varemærke erklæres ugyldigt støttet på et eller begge af disse yderligere anbringender.

- Harmoniseringskontoret eller sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, subsidiært tilpligtes Harmoniseringskontoret og sagsøgeren in solidum at betale sagens omkostninger.

²⁷ I sine skriftlige indlæg vedrørende de nye anbringender har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:

- De nye retlige anbringender forkastes.

- Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

28 I sine skriftlige indlæg vedrørende de nye anbringender har Harmoniseringskontoret nedlagt følgende påstande:

- De nye retlige anbringender afvises.

- Subsidiært forkastes de nye anbringender som ubegrundede.

- Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

29 Hvad angår intervenientens begæring om, at den foreliggende sag forenes med sag T-300/087 med henblik på den mundtlige forhandling og dommen, er det indledningsvis tilstrækkeligt at konstatere, at begæringen ikke længere har nogen genstand, henset til, at sag T-300/08 blev afvist (Golden Elephant Brand-kendelsen, nævnt i præmis 22 ovenfor).

1. Om sagsøgerens påstande

30 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelse af henholdsvis artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009) og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94

Det første led af det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 74 i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

³¹ Med det første led af det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret undlod at tage hensyn til de relevante omstændigheder, beviser og argumenter, som sagsøgeren havde påberåbt sig i tide. Appellkammeret tilsidesatte således artikel 74 i forordning nr. 40/94 og navnlig bestemmelsens stk. 2 (nu artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009).

³² Appellkammeret undlod navnlig at tage hensyn til sagsøgerens argumenter vedrørende:

— Anfægtelsen af de påståede »beviser«, som intervenienten havde fremlagt.

— Den omstændighed, at intervenienten ikke har fremlagt nogen beviser vedrørende vægten og relevansen af det påståede renommé eller den goodwill, som skulle være opnået ved brug.

- Den manglende forekomst af faktisk forveksling eller risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker. Appellammeret har navnlig undladt at tage den omstændighed i betragtning, at intervenienten (lige så lidt som intervenientens kunder) aldrig har vedtaget nogen foranstaltninger til skade for sagsøgeren, selv om det er erkendt, at begge parters varer, dvs. ris, siden november 2003 er blevet markedsført samtidigt på markedet i Det Forenede Kongerige under de omhandlede varemærker.

- 33 Appellammeret undlod ligeledes at tage hensyn til de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt i sine skriftlige indlæg, og som godtgjorde, at der ikke forelå nogen risiko for forveksling.

- 34 Appellammeret undlod således stort set at tage hensyn til sagsøgerens bemærkninger af 3. februar 2006, 31. oktober 2007 og 1. april 2008.

- 35 Appellammeret undlod at foretage en beregning af markedsandelene og tog heller ikke de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, i betragtning, og hvoraf det fremgik, at der gennemsnitligt indføres 500 000 tons ris årligt til Det Forenede Kongerige.

- 36 Harmoniseringskontoret og intervenienten har påstået, at dette led af det første anbringende forkastes. Harmoniseringskontoret har bl.a. gjort gældende, at dette anbringende skal afvises, idet sagsøgeren ikke klart har angivet, hvilke af de argumenter og beviser som sagsøgeren påberåbte sig under den administrative procedure, appellammeret undlod at tage hensyn til. Under alle omstændigheder er dette led af det

første anbringende ubegrundet, eftersom appelkammeret foretog en samlet vurdering af parternes bemærkninger.

— Rettens bemærkninger

- ³⁷ Det skal bemærkes, at artikel 21 i Domstolens statut og artikel 44, stk. 1, i Rettens procesreglement bestemmer, at stævningen navnlig skal indeholde »sagens genstand« og »en kort fremstilling af søgsmålsgrundene«. Procesreglementets artikel 48, stk. 2, bestemmer tillige, at »[n]ye anbringender [...] ikke [må] fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne«. Det følger af disse bestemmelser, at anbringender, der ikke er tilstrækkeligt angivet i stævningen, skal afvises (Rettens dom af 14.12.2005, sag T-209/01, Honeywell mod Kommissionen, Sml. II, s. 5527, præmis 54).
- ³⁸ For at et søgsmål kan antages til realitetsbehandling, kræves det ifølge fast retspraksis, at de væsentlige faktiske og retlige omstændigheder, som det støtter sig på, i det mindste summarisk, men på en sammenhængende og forståelig måde, skal fremgå af selve stævningen (jf. dommen i sagen Honeywell mod Kommissionen, nævnt i præmis 37 ovenfor, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis). Selv om stævningens indhold på særlige punkter kan støttes og udbygges ved henvisninger til afsnit i dokumenter, der vedlægges som bilag til stævningen, kan der ikke ved en generel henvisning til andre dokumenter, herunder også dokumenter, der figurerer som bilag til stævningen, rådes bod på en undladelse af at anføre afgørende dele af den retlige argumentation, som i medfør af de ovenfor nævnte bestemmelser skal være indeholdt i stævningen. Det tilkommer endvidere ikke Retten ved hjælp af bilagene at forsøge at klarlægge, hvilke anbringender og argumenter der kan antages at udgøre grundlaget for søgsmålet, idet bilagene alene skal fungere som bevismateriale og et middel til sagens oplysning (jf. dommen i sagen Honeywell mod Kommissionen, nævnt i præmis 37 ovenfor, præmis 57 og den deri nævnte retspraksis).

- 39 Det bestemmes desuden i artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), at Harmoniseringskontoret af egen drift prøver de faktiske omstændigheder, men at det imidlertid i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. I henhold til samme artikels stk. 2 kan Harmoniseringskontoret se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.
- 40 Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat denne processuelle bestemmelse, idet det har undladt at tage visse argumenter og beviser, som sagsøgeren har fremlagt, i betragtning, til trods for, at kravene i artikel 76, stk. 2, ikke var opfyldt. Sagsøgeren havde nemlig fremført alle disse argumenter og beviser rettidigt.
- 41 I den foreliggende sag skal det bemærkes, at visse af de argumenter, som sagsøgeren har fremført til støtte for sit eneste anbringende, ikke fremgår tilstrækkeligt klart af stævningen. Sagsøgeren har således ikke i selve stævningen angivet, hvilke argumenter selskabet havde fremført under den administrative procedure til støtte for anfægtelsen af de af intervenienten fremlagte beviser. Sagsøgeren har heller ikke angivet, hvilke argumenter i selskabets indlæg af 3. februar 2006, 31. oktober 2007 og 1. april 2008 appelkammeret ifølge sagsøgeren undlod at tage i betragtning.
- 42 En del af de argumenter, som sagsøgeren har fremført til støtte for dette led af det første anbringende, er imidlertid blevet tilstrækkeligt tydeligt angivet i selve stævningen. Det fremgår nemlig af stævningen, at sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til sagsøgerens argument om, at intervenienten ikke havde fremlagt beviser vedrørende vægten og relevansen af det påståede renommé eller den gennem brug opnåede goodwill. Det fremgår også af stævningen, at sagsøgeren mener, at appelkammeret undlod at tage selskabets argumentation om, at der ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, i betragtning.

Derudover har sagsøgeren udtrykkeligt gjort gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til selskabets argument om, at der hvert år indføres 500 000 tons ris til Det Forenede Kongerige. Hvad angår disse argumenter skal det konstateres, at argumentationen i det mindste fremgår kortfattet af selve stævningen.

- 43 Det første led af det første anbringende om, at appelkammeret har begået en procedurefejl, idet det undlod at tage hensyn til en del af sagsøgerens argumenter, uden at betingelserne herfor var opfyldt, kan således ikke afvises. Det er udelukkende visse argumenter til støtte for dette led, som kan afvises, eftersom de ikke fremgår tilstrækkelig klart af selve stævningen (jf. præmis 41 ovenfor).
- 44 Hvad angår første led af første anbringende skal følgende i denne forbindelse fastslås. Som understreget af Harmoniseringskontoret, fremgår det ikke nogetsteds af den anfægtede afgørelse eller af korrespondancen mellem Harmoniseringskontoret og sagsøgeren, at Harmoniseringskontoret skulle have afvist at tage hensyn til de af sagsøgeren fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter.
- 45 Det skal understreges, at appelkammeret sammenfattede sagsøgerens argumentation i punkt 3, 5, 14 og 16 i den anfægtede afgørelse, og at denne sammenfatning afspejlede samtlige de skriftlige indlæg, som sagsøgeren havde indgivet under den administrative procedure.
- 46 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at appelkammeret ikke er forpligtet til at tage stilling til alle de argumenter, som parterne har fremført. Appelkammeret behøver kun at redegøre for de faktiske omstændigheder og retlige betragtninger, der har

været afgørende med henblik på beslutningens systematik (jf. i denne retning dom af 11.1.2007, sag C-404/04P, Technische Glaswerke Ilmenau mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 30). Den omstændighed, at appelkammeret ikke har gengivet samtlige de af en part fremsatte argumenter, eller ikke har taget stilling til hver eneste af disse argumenter, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at appelkammeret har undladt at tage dem i betragtning.

- 47 I det konkrete tilfælde anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 14, at sagsøgeren havde gjort gældende, at intervenientens markedsandel var for lille til, at der kunne være oparbejdet en goodwill. I punkt 16 angav appelkammeret endvidere, at sagsøgeren havde anført, at intervenienten ikke havde bevist, at der forelå en goodwill. I den anfægtede afgørelses punkt 3 og 14 sammenfattede appelkammeret desuden sagsøgerens argumenter vedrørende intervenientens lave markedsandel.
- 48 I afgørelsens punkt 40-43 vurderede appelkammeret, om intervenienten i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at der forelå en goodwill. Der er intet, der giver grundlag for at antage, at appelkammeret skulle have undladt at tage hensyn til alle de argumenter, som i denne forbindelse var blevet fremført af sagsøgeren.
- 49 Hvad angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke havde taget hensyn til de argumenter og beviser, som sagsøgeren havde fremført, om, at der ikke var risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, skal følgende bemærkes. Det er korrekt, at der ikke findes noget argument om den manglende risiko for forveksling i den sammenfatning af sagsøgerens argumenter, som fremgår af den anfægtede afgørelse. Det skal imidlertid understreges, at sagsøgeren ikke fremførte nogen detaljeret argumentation vedrørende den manglende risiko for forveksling under den administrative procedure. I sit indlæg af 31. oktober 2007 angav sagsøgeren blot — efter at have understreget, at intervenienten havde en lille markedsandel — at »der ikke kunne være tale om goodwill, vildledende præsentation eller skade«, at »der ikke var tale om vildledende præsentation eller nogen skade som følge heraf«, og i sit indlæg af 1. april

2008, at intervenienten »ikke havde bevist, at der forelå vildledende præsentation eller skade«.

- 50 I den anfægtede afgørelses punkt 44-47 undersøgte appelkammeret, om der var tale om vildledende præsentation. Idet sagsøgeren under den administrative procedure udelukkende bestred, at der var tale om vildledende præsentation, uden samtidig at understøtte sin argumentation, indebærer den omstændighed, at appelkammeret undersøgte spørgsmålet om vildledende præsentation, i sig selv, at appelkammeret har taget hensyn til sagsøgerens argumentation.
- 51 Hvad angår argumentet om, at appelkammeret bl.a. ikke tog hensyn til den omstændighed, at intervenienten (lige som lidt som intervenientens kunder) aldrig har vedtaget nogen foranstaltninger til skade sagsøgeren til trods for, at begge parter var er blevet markedsført på samme marked siden november 2003, skal det bemærkes, at sagsøgeren ikke har henvist til disse omstændigheder i sin argumentation under den administrative procedure. Der er derfor ikke tale om, at appelkammeret har undladt at tage hensyn til de argumenter, som sagsøgeren fremførte under den administrative procedure.
- 52 Hvad angår argumentet om, at der gennemsnitligt blev indført 500 000 tons ris pr. år til Det Forenede Kongerige, skal det bemærkes, at appelkammeret udtrykkeligt nævnte dette argument i den anfægtede afgørelses punkt 3. I den anfægtede afgørelsens punkt 26 bemærkede appelkammeret imidlertid, at små selskaber også kan have opnået goodwill. Ifølge appelkammeret var det derfor ikke nødvendigt at beregne intervenientens præcise markedsandel. Den omstændighed, at appelkammeret ikke beregnede intervenientens markedsandel på baggrund af de beviser, som sagsøgeren fremlagde i forhold til den samlede omsætning på markedet, er ikke ensbetydende med, at appelkammeret i strid med artikel 74 i forordning nr. 40/94 har undladt at tage hensyn til en del af sagsøgerens argumenter og beviser. Appelkammeret undlod

at fastsætte intervenientens præcise markedsandel i den anfægtede afgørelse, eftersom markedsandelen ikke var af væsentlig betydning for afgørelsens struktur.

- 53 Det følger af det foregående, at appelkammeret ikke undlod at tage hensyn til de argumenter, som sagsøgeren fremførte under den administrative procedure. Henset til de faktiske omstændigheder, er sagsøgerens argumentation således grundløs, og det første led af det første anbringende skal derfor forkastes.

Det andet led af det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 og 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

- 54 Med det andet led af det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret lagde »påståede« omstændigheder, formodninger og retlige argumenter til grund i den anfægtede afgørelse, som ikke var blevet påberåbt eller underbygget af sagsøgeren. Appelkammeret tilsidesatte dermed artikel 73 og artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, in fine, i forordning nr. 207/2009).
- 55 For det første har appelkammeret defineret, eller alternativt anvendt, engelsk ret vedrørende søgsmål på grund af uretmæssig brug fejlagtigt i den foreliggende sag.

- 56 For det andet har appelkammeret »opfundet konstateringer« og lagt spekulationer og hypoteser til grund ved dets vurdering af risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker.
- 57 For det tredje fastslog appelkammeret med urette, at der var sket skade, selv om der ikke var fremlagt nogen beviser eller fremsat nogen påstande herom.
- 58 Intervenienten har ikke bevist, at denne har opnået en goodwill. Intervenientens markedsandel på markedet for ris i Det Forenede Kongerige var for ubetydelig til, at denne kunne have opnået en goodwill.
- 59 Appelkammeret har desuden begået en fejl ved at undlade at tage hensyn til de anatomiske, æstetiske og kunstneriske forskelle i de omhandlede varemærkers gengivelse af et elefanthoved.
- 60 Appelkammeret tog ikke hensyn til, at de fleste af de af intervenienten fremlagte beviser ikke godtgjorde, at det ældre varemærke på tidspunktet for de faktiske omstændigheder blev anvendt på ris. Kassebonerne henviser f.eks. udelukkende til »G/E« eller »GE« ris og ikke til det ældre varemærke.
- 61 Ifølge sagsøgeren er appelkammerets argumentation i den anfægtede afgørelses punkt 40 ulogisk. Appelkammeret angav nemlig, at »annullationsafdelingen havde fastsat et for højt niveau i forhold til, hvad der kræves i engelsk ret for, at der er tale om uretmæssig brug«, samtidig med, at appelkammeret ikke tilsluttede sig annullationsafdelingens konklusion om, at der ikke var tale om uretmæssig brug.

- 62 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke havde noget sagligt grundlag for i den anfægtede afgørelses punkt 43 at konkludere, at »det var lidet sandsynligt, at stigningen i salget efter indgivelse af ansøgningen ville have været så høj, uden at selskabet på denne dato havde opnået goodwill«. Appelkammeret var i øvrigt uklart i sin formulering, da det anvendte udtrykket »den af selskabet opnåede goodwill«.
- 63 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at dette led i det første anbringende ikke tages til følge.

— Rettens bemærkninger

- 64 Der skal indledningsvis tages stilling til den påståede tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og dernæst til den påståede tilsidesættelse af artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009).
- 65 I henhold til artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænse sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 finder også anvendelse på sager om ugyldighed vedrørende en relativ ugyldighedsgrund i medfør af artikel 52 i samme forordning (Rettens dom af 25.5.2005, sag T-288/03, Teletech Holdings mod KHIM — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Sml. II, s. 1767, præmis 65). I sager om ugyldighed vedrørende en relativ ugyldighedsgrund påhviler det således den part, der med henvisning til et ældre nationalt varemærke har indgivet ugyldighedsbegæringen, at bevise eksistensen heraf og i givet fald beskyttelsens omfang (jf. i denne retning Rettens dom af 20.4.2005, sag T-318/03,

Atomic Austria mod KHIM — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Sml. II, s. 1319, præmis 33).

- 66 Det påhviler derimod Harmoniseringskontoret i ugyldighedssager at prøve, om betingelserne for anvendelse af en påberåbt ugyldighed er opfyldt. I den forbindelse skal Harmoniseringskontoret bedømme, om de påberåbte faktiske omstændigheder er rigtige, og hvilken beviskraft de forhold har, som parterne har fremført (jf. i denne retning ATOMIC BLITZ-dommen, nævnt i præmis 65 ovenfor, præmis 34).
- 67 Det påhviler bl.a. Harmoniseringskontoret at tage hensyn til den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvori det ældre varemærke, som ugyldighedsbegæringen støttes på, nyder beskyttelse. I dette tilfælde skal Harmoniseringskontoret af egen drift og med de midler, som det finder hensigtsmæssige hertil, indhente oplysninger om den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat, såfremt sådanne oplysninger er nødvendige for at bedømme betingelserne for anvendelse af den pågældende ugyldighedsgrund, og navnlig, om de påberåbte faktiske omstændigheder er rigtige, og hvilken beviskraft de fremlagte dokumenter har. Begrænsningen af det faktiske grundlag for den prøvelse, som Harmoniseringskontoret foretager, udelukker imidlertid ikke, at Harmoniseringskontoret ud over de faktiske omstændigheder, der udtrykkelig er anført af parterne i ugyldighedssagen, også tager hensyn til velkendte kendsgerninger, dvs. kendsgerninger, som enhver har kendskab til eller kan få kendskab til ved almindeligt tilgængelige kilder (jf. i denne retning ATOMIC BLITZ-dommen, nævnt i præmis 65 ovenfor, præmis 35).
- 68 Retten skal gennemgå sagsøgerens argumenter i lyset af disse ovenfor anførte betragtninger.
- 69 Hvad for det første angår argumentet om, at appelkammeret har defineret, subsidiært anvendt, engelsk ret om søgsmål på grund af uretmæssig brug forkert i den foreliggende sag, skal det bemærkes, at en fejlagtig fortolkning eller anvendelse af en medlemsstats nationale ret kan udgøre en retlig fejl, men ikke en tilsidesættelse

af artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94. Eftersom det påhviler Harmoniseringskontoret at undersøge, om betingelserne for anvendelse af en påberåbt ugyldighed er opfyldt, og af egen drift at indhente oplysninger om den nationale ret i den berørte medlemsstat, indebærer en eventuel fejlagtig fortolkning eller anvendelse af national ret ikke, at Harmoniseringskontoret er gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne.

- 70 Hvad dernæst angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret har »opfundet konstateringer« og lagt spekulationer og hypoteser til grund ved dets vurdering af risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker, skal følgende bemærkes. I den anfægtede afgørelses punkt 44-47 undersøgte appelkammeret, således som det påhviler det, om en af betingelserne for retlige skridt på grund af uretmæssig brug var opfyldt, dvs. om der var tale om en vildledende præsentation af det ældre varemærke. I den anfægtede afgørelses punkt 44 redegjorde appelkammeret for national ret, og i punkt 45-47 anvendte det den nationale ret på den foreliggende sag.
- 71 Eftersom det påhvilede appelkammeret at undersøge, om det ældre tegn, der er påberåbt af intervenienten, kunne danne grundlag for et forbud mod at bruge et yngre varemærke i den forstand som omhandlet i artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 40/94, var det forpligtet til at undersøge, om der var tale om en vildledende præsentation, der kunne forlede offentligheden til at tro, at de varer, der udbydes til salg af sagsøgeren, er intervenientens varer. Appelkammeret gik således ikke ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne, når det i punkt 47 i den anfægtede afgørelse konstaterede, at »det er uundgåeligt, at kundekredsen vil være ude af stand til at adskille risen og deres varemærker«, eller at »der utvivlsomt er tale om vildledende præsentation«. Med dette argument gør sagsøgeren reelt ikke gældende, at artikel 74,

stk. 1, i forordning nr. 40/94 er tilsidesat, men at appelkammeret anvendte national ret, sammenholdt med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, retligt fejlagtigt.

- 72 Hvad angår argumentet om, at appelkammeret med urette fastslog, at der var sket en skade, selv om der ikke var fremlagt nogen beviser eller fremsat nogen påstande herom, skal det ligeledes bemærkes, at appelkammeret var forpligtet til at undersøge, om betingelserne for, at der kan iværksættes et søgsmål om foranstaltninger på grund af uretmæssig brug ifølge Det Forenede Kongeriges lovgivning var opfyldt. Appelkammeret tilsidesatte således ikke artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, da det i den anfægtede afgørelses punkt 49 fastslog, at intervenienten risikerede at lide et tab i form af en direkte eller indirekte salgsnedgang.
- 73 Med argumentet om, at intervenienten ikke har godtgjort, at denne har opnået goodwill, og at intervenientens markedsandel var for ubetydelig, har sagsøgeren nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret begik en retlig fejl ved dets vurdering af, om der var opnået goodwill, men ikke, at det tilsidesatte artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, idet det tog omstændigheder og beviser i betragtning, som ikke var blevet fremført af parterne.
- 74 Hvad angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret har begået en fejl ved at undlade at tage hensyn til de anatomiske, æstetiske og kunstneriske forskelle i de omhandlede varemærkers gengivelse af et elefanthoved, skal det bemærkes, at der med dette argument nærmere bestemt gøres gældende, at appelkammeret begik en fejl i vurderingen af, om der var tale om vildledende præsentation, og ikke, at der er sket en tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

- 75 Med argumentet om, at appelkammeret ikke tog hensyn til, at de fleste af de af intervenienten fremlagte beviser ikke godtgjorde, at det ældre varemærke på tidspunktet for de faktiske omstændigheder blev anvendt på ris, har sagsøgeren nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret vurderede de af intervenienten fremlagte beviser forkert. Et sådant argument skal snarere anses for en påstand om, at appelkammeret foretog en fejlagtig vurdering, og ikke, at det tilsidesatte artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94.
- 76 Sagsøgerens argument om, at appelkammerets argumentation er ulogisk (jf. præmis 61 ovenfor), vedrører ligeledes en påstået retlig fejl og ikke en tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94.
- 77 Retten har følgende bemærkninger til argumentet om, at appelkammeret ikke havde noget sagligt grundlag for i den anfægtede afgørelses punkt 43 at konkludere, at »det var lidet sandsynligt, at stigningen i salget efter indgivelse af ansøgningen ville have været så høj, uden at selskabet på denne dato havde opnået goodwill«. Det tilkom appelkammeret at afgøre, om intervenienten havde opnået goodwill således som krævet i Det Forenede Kongeriges lovgivning om rammerne for søgsmål på grund af uretmæssig brug. Såfremt appelkammeret var kommet frem til, at der var tale om opnået goodwill, uden at dette i tilstrækkelig grad var baseret på faktiske omstændigheder, ville dette udgøre en fejlurdering. Sagsøgeren har ikke gjort gældende, at appelkammeret lagde faktiske omstændigheder til grund, som ikke var blevet fremført af parterne, men at det drog nogle fejlagtige konklusioner på baggrund af de nævnte påberåbte faktiske omstændigheder.
- 78 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret var uklart i sin formulering, da det anvendte udtrykket »den af selskabet opnåede goodwill«, skal det bemærkes, at dette skal anses for en påstand om, at appelkammeret begik en retlig fejl.

- 79 Heraf følger, at sagsøgerens argumenter reelt ikke skal anses for en påstand om tilsidesættelse af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, men derimod en påstand om, at appelkammeret anvendte national ret forkert, eller at det foretog en fejlurdering. Disse argumenter vil derfor bliver vurderet inden for rammerne af det andet anbringende.
- 80 For så vidt angår den påståede tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 skal det bemærkes, at Harmoniseringskontorets afgørelser ifølge artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94 kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.
- 81 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vurderingen af de faktiske omstændigheder danner grundlag for beslutningsprocessen. Retten til at blive hørt omfatter nemlig alle forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for beslutningsprocessen, men ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage (jf. Rettens dom af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis). Appelkammeret var dermed ikke forpligtet til at høre sagsøgeren vedrørende vurderingen af de faktiske og retlige forhold, som det havde valgt at benytte som grundlag for sin afgørelse. Appelkammeret har dermed ikke tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94.
- 82 På baggrund af det ovenstående må det andet led af det første anbringende forkastes, og dermed forkastes det første anbringende i sin helhed.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- ⁸³ Sagsøgeren har gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 26 fandt, at der udelukkende er tale om en svag grad af goodwill, når virksomheden ikke drives fra et fast forretningssted. Derudover var det også forkert af appelkammeret at fastslå, at beviskravene i engelsk ret ikke er de samme ved vurderingen af, om der er opnået fornødent særpræg ved brug. Ifølge sagsøgeren er den bevisgrad, der er nødvendig ifølge engelsk ret, ens for alle civile søgsmål.
- ⁸⁴ Appelkammeret har ignoreret eller fejlfortolket den omstændighed, at intervenienten skulle have bevist, at alle kravene for foranstaltninger på grund af uretmæssig brug var opfyldt. I den anfægtede afgørelses punkt 47-49 anførte appelkammeret blot, at der var en risiko for forveksling og skade, uden at dette blev underbygget med beviser.
- ⁸⁵ Derudover fejlvurderede eller misforstod appelkammeret varens art. Det omtvistede EF-varemærke blev registreret for ris, uden at det blev specificeret, hvilken rissort der var tale om. Appelkammeret har flere steder i den anfægtede afgørelse henvist til, at intervenienten sælger specielle rissorter. Det konstaterede imidlertid efterfølgende, at intervenienten var indehaver af rettighederne til ris, og at de varer, der var beskyttet af de omhandlede varemærker, var af samme art. Appelkammeret foretog således en fejlagtig vurdering, da det på baggrund af visse omstændigheder i sagen

konkluderede, at intervenienten drev virksomhed inden for en nichebranche, mens det andre steder i den anfægtede afgørelse fastslog, at den omhandlede vare og det relevante marked vedrørte ris i almindelighed.

- 86 Hvad angår elefanttegningen er de omhandlede varemærker visuelt og begrebsmæssigt set tilstrækkelig forskellige, hvilket appelkammeret burde have taget i betragtning.
- 87 De omhandlede varemærker har desuden eksisteret uforstyrret side om side i flere år uden konflikter, og uden at noget tilfælde af forveksling er kommet til parternes kendskab.
- 88 Harmoniseringskontoret og intervenienten har påstået det andet anbringende forkastet.

Rettens bemærkninger

— Indledende bemærkninger

- 89 Det følger af artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, at EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret, når der findes en af de i denne forordnings artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder,

og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt. Det følger af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, og/eller tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.

⁹⁰ Det følger af disse to bestemmelser set under ét, at indehaveren af et ikke-registreret varemærke, som ikke kun har lokal betydning, kan få et yngre EF-varemærke annulleret, dels hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens gældende lovgivning er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, dels hvis tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.

⁹¹ Med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 påhviler det appelkammeret at tage hensyn såvel til den gældende nationale lovgivning i henhold til henvisningen i denne bestemmelse som til domstolsafgørelser fra den pågældende medlemsstat. På dette grundlag bør den, der begærer ugyldighed, godtgøre, at det omhandlede tegn er omfattet af anvendelsesområdet for den påberåbte medlemsstats lovgivning, og at denne lovgivning gør det muligt at forbyde brugen af et yngre varemærke (jf. Rettens dom af 11.6.2009, forenede sager T-114/07 og T-115/07, Last Minute Network mod KHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Sml. II, s. 1919, præmis 47, og analogt Rettens dom af 12.6.2007, forenede sager T-53/04 — T-56/04, T-58/04 og T-59/04, Budějovický Budvar mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDWEISER), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 74).

⁹² I det foreliggende tilfælde er den på det ikke-registrerede nationale varemærke gældende lovgivning Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelov), hvis Section 5, stk. 4, bestemmer:

»Et varemærke kan ikke registreres, hvis eller i det omfang der i Det Forenede Kongerige kan opstilles hindringer for dets brug:

a) i henhold til en retsregel [navnlig på grundlag af reglen om uretmæssig brug (law of passing off)], der beskytter et ikke-registreret varemærke eller ethvert andet erhvervsmæssigt anvendt tegn [...]

⁹³ Det følger af denne bestemmelse, sådan som den er fortolket af de nationale domstole (Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL), at for i det foreliggende tilfælde at få det omtvistede EF-varemærke annulleret skal intervenienten med henblik på — i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse — at beskytte sit ikke-registrerede nationale varemærke godtgøre, at tre betingelser vedrørende den opnåede goodwill, den vildledende præsentation og tabet af goodwill er opfyldt.

⁹⁴ Appellkammeret har henvist til disse tre betingelser i punkt 23 i den anfægtede afgørelse (jf. præmis 10 ovenfor), og sagsøgeren har medgivet, at appellkammeret identificerede den teoretiske definition af adgangen til søgsmål på grund af uretmæssig brug korrekt.

⁹⁵ Sagsøgeren mener imidlertid ikke, at appellkammeret i den foreliggende sag anvendte denne teoretiske definition korrekt på hver af disse betingelser. Det skal derfor undersøges, om appellkammeret med rette fastslog, at de tre betingelser var opfyldt i den foreliggende sag.

— Om goodwill

- 96 Sagsøgeren har i det væsentlige kritiseret appelkammeret for at have fastslået, at intervenienten havde opnået goodwill, selv om intervenienten kun havde en ubetydelig markedsandel på markedet for ris i Det Forenede Kongerige.
- 97 Det skal først og fremmest afgøres, hvilken dato der er relevant for intervenientens bevis på opnåelsen af goodwill. Ifølge appelkammeret var den relevante dato tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det omtvistede EF-varemærke, dvs. den 29. april 1996. Intervenienten har gjort gældende, at i henhold til lovgivningen i Det Forenede Kongerige er den relevante dato det tidspunkt, hvor det omtvistede EF-varemærke for første gang benyttes på markedet, hvilket i den foreliggende sag var i 2003.
- 98 Det er korrekt, således som intervenienten har understreget, at det fremgår af national retspraksis, at det under en sag om retslige skridt på grund af uretmæssig brug skal godtgøres, at der er opnået goodwill på det tidspunkt, hvor den sagsøgte i en sådan sag begyndte at udbyde sine varer eller tjenesteydelser (Cadbury Schweppes mod Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
- 99 Ifølge artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 er det imidlertid ikke denne dato, der har betydning, men derimod datoen for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, eftersom bestemmelsen kræver, at den, der begærer dette varemærke erklæret ugyldigt, forud for indgivelsesdatoen (LAST MINUTE TOUR-dommen, nævnt i præmis 91 ovenfor, præmis 51), hvilket i det foreliggende tilfælde vil sige den 29. april 1996, har erhvervet ret til sit ikke-registrerede nationale varemærke. Som understreget af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 27, er ordlyden af artikel 8, stk. 4, i forordningen nr. 40/94 tydelig hvad dette angår.

100 Det var således med rette, at appelkammeret undersøgte, om intervenienten havde godtgjort, at denne havde opnået goodwill den 29. april 1996.

101 I den anfægtede afgørelses punkt 24 anførte appelkammeret med rette, at goodwill udgør tiltrækningskraften på kundekredsen (IRC v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L).

102 Derudover fandt appelkammeret, at goodwill i princippet godtgøres ved fremlæggelse af bevis på erhvervsmæssig virksomhed, reklamer, kundekonti osv. Bevis på, at en egentlig erhvervsmæssig virksomhed har været medvirkende til, at selskabet har fået et godt ry og en kundekreds, er normalt tilstrækkeligt til, at det anses for godtgjort, at der er opnået goodwill (punkt 25 i den anfægtede afgørelse).

103 Hvad angår de af intervenienten fremlagt beviser skal følgende fastslås.

104 Intervenienten har bl.a. fremlagt en højtidelig erklæring afgivet af selskabets direktør den 13. december 1998, hvoraf det fremgår, hvor mange tons ris der årligt blev solgt i perioden 1988-1997. Ifølge denne erklæring solgte intervenienten 84 tons ris under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige i 1995, 52 tons i 1996 og 42-68 tons i perioden 1988-1994.

105 Som anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31, underbygges erklæringens indhold af resten af de af intervenienten fremlagte beviser. Selv om

hovedparten af intervenientens beviser vedrører perioden efter den 29. april 1996, er der ikke desto mindre en del af beviserne, som vedrører perioden forud for dette tidspunkt. Som angivet af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30, har intervenienten f.eks. påberåbt sig otte fakturaer, som blev udstedt i perioden 1992 og frem til den 29. april 1996 og sendt til kunder i London, Kent og Middlesex (Det Forenede Kongerige). Fakturaerne var udstedt for salg af ris og var forsynet med påskriften »Golden Elephant«.

- 106 Intervenienten har desuden fremlagt kasseboner, som bestyrker, at der er solgt ris på forskellige datoer i marts og april 1993, i december 1994 og i januar, februar og marts 1995. Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at kassebonerne udelukkende henviser til »G/E« eller »GE« ris og ikke til det ældre varemærke. Det skal imidlertid bemærkes, at denne omstændighed alene ikke fratager dem enhver beviskraft. Som anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 32, er det ikke ualmindeligt, at de solgte varer er beskrevet i forkortet form på kassebonerne. Det skal desuden understreges, at kassebonerne ikke er det eneste bevis, som intervenienten har fremlagt med henblik på at godtgøre, at der er solgt ris under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige. Det skal i denne forbindelse understreges, at appelkammeret er forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af samtlige de beviser, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret. Det kan nemlig ikke udelukkes, at en række beviser tilsammen kan udgøre det nødvendige bevismateriale, mens hvert bevis isoleret set ikke kan godtgøre hvert enkelt forhold (Domstolens dom af 17.4.2008, sag C-108/07P, Ferrero Deutschland mod KHIM og Cornu, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 36). Appelkammeret anså således med rette kasseboner for et bevis, der understøttede indholdet af den højtidelige erklæring.

- 107 Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at selv hvis de omhandlede kasseboner ikke havde nogen beviskraft, er den omstændighed, at intervenienten har solgt ris under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige i en periode, der ligger forud for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede EF-varemærke, tilstrækkelig godtgjort gennem fremlæggelsen af den højtidelige erklæring sammen med en række fakturaer.

- 108 Det er korrekt, at det salg, som den højtidelige erklæring refererer til, er ubetydeligt i forhold til det samlede marked for ris i Det Forenede Kongerige. Ifølge en erklæring fra generalsekretæren for foreningen af risproducenter (Rice Association), som sagsøgeren fremlagde for Harmoniseringskontoret, var den samlede import af ris til Det Forenede Kongerige i perioden 2000-2004 gennemsnitligt på 500 000 tons årligt, hvilket tyder på, at importen i perioden 1988-1996 var nogenlunde den samme. Hvis det lægges til grund, at det samlede marked var på 500 000 tons i 1996, udgjorde intervenientens markedsandel 0,0168 %.
- 109 Det må således undersøges, om det var med rette, at appelkammeret antog, at intervenientens handelsmæssige virksomhed alligevel var tilstrækkelig til, at der var opnået goodwill.
- 110 I den anfægtede afgørelses punkt 26 angav appelkammeret, at selv små virksomheder kan have opnået goodwill. Denne konstatering henviser til national retspraksis, som appelkammeret har citeret korrekt (Stannard c. Reay, [1967] R.P.C. 589). I denne sag blev det fastslået, at en virksomhed, der solgte fish and chips uden fast forretningssted, og som havde en omsætning på ca. 129-138 (UKL) om ugen, havde opnået goodwill efter at have drevet forretning i ca. tre uger.
- 111 Hvad angår sagsøgerens argument om, at der i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af uretmæssig brug som bevis for, at et selskab har opnået goodwill, skal fremlægges bevis på, at der er tale om en handelsmæssig virksomhed, der overstiger et vist minimumsniveau, skal det bemærkes, at Harmoniseringskontoret med rette anførte, at den del af stævningen, der omhandler den juridiske litteratur og retspraksis, vedrører risikoen for vildledelse. Det fremgår imidlertid af national retspraksis, at et salg under et vist minimumsniveau ikke er tilstrækkeligt (Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA). I denne sag blev det fastslået, at salg i små mængder af øl, som var blevet indført i Det Forenede Kongerige i en kuffert og solgt i en amerikansk restaurant i Canterbury (Det Forenede Kongerige), lå under minimumsniveauet.

- 112 I den foreliggende sag lå intervenientens salg af ris under det ældre varemærke før den relevante dato over minimumsniveauet. Der var nemlig ikke blot tale om lejlighedsvist salg i små mængder. Intervenienten havde løbende solgt ris under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige siden 1988, dvs. i en periode på otte år forud for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede EF-varemærke. Den mængde ris, der blev solgt årligt i perioden 1988-1996 — mellem 42 og 84 tons — kan ikke anses for helt ubetydelig.
- 113 Den omstændighed at intervenientens markedsandel var meget lille i forhold til den samlede import af ris til Det Forenede Kongeriget, er ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at salget af ris lå under minimumsniveauet.
- 114 I dommen i sagen *Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group* ((1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)) blev det f.eks. fastslået, at et amerikansk selskabs salg af 127 softwareprodukter på markedet i Det Forenede Kongerige ikke kunne anses for at ligge under minimumsniveauet.
- 115 Det skal i denne forbindelse understreges, at domstolene i Det Forenede Kongerige er meget tilbageholdende med at fastslå, at en virksomhed kan have kunder, men ingen goodwill (C. Wadlow, *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 3.11). Det var således med rette, at appelkammeret vurderede, at også små virksomheder kan have opnået goodwill.
- 116 Når det drejer sig om ansøgerens argument om, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 26 med urette fandt, at der udelukkende er tale om en svag grad af goodwill, når virksomheden ikke drives fra et fast forretningssted, skal det bemærkes, at denne konstatering ikke havde nogen afgørende betydning for appelkammerets argumentation. Appelkammeret fastslog med rette, at intervenientens

forretningsmæssige aktivitet, som bestod i salg af ris under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige, var tilstrækkelig til, at der var opnået goodwill før datoen for indgivelsen om registrering af det omtvistede EF-varemærke. Selv om det antages, at denne goodwill er svag, henset til, at intervenienten kun havde solgt en begrænset mængde ris, er det imidlertid forkert at antage, at der overhovedet ikke er opnået goodwill.

- 117 Hvad angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 26 med urette fandt, at »beviskravene i engelsk ret ikke [var] de samme ved vurderingen af, om der er opnået fornødent særpræg ved brug«, og om, at den bevisgrad, der er nødvendig ifølge engelsk ret, er ens for alle civile søgsmål, er dette argument baseret på en afvejning af sandsynlighederne, og hertil skal følgende bemærkes. Denne ovenfor citerede sætning i den anfægtede afgørelse henviser ikke til et beviskrav forstået som det krav, der er nødvendigt for at overbevise retterne. Dette fremgår af den efterfølgende sætning, hvori appelkammeret angav, at »en virksomhed kan skabe merværdi og opnå goodwill, uden at være så kendt, at den har opnået det fornødne særpræg gennem brug eller fået et renommé i den forstand, som er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i [forordning nr. 40/94]«. Hvad dette angår begik appelkammeret ikke nogen fejl. Den retspraksis, som appelkammeret citerede til støtte for sin opfattelse, nemlig dommen i sagen *Phones4U Ltd v Phone4u.co.uk Internet Ltd* [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], bekræfter, at det bevis, der kræves for at godtgøre, at der foreligger fornødent særpræg i forbindelse med registreringen af et varemærke, er langt strengere end det bevis, der kræves for at godtgøre, at det er opnået goodwill.
- 118 Heraf følger, at intervenienten i modsætning til det af sagsøgeren anførte ikke var forpligtet til at fremlægge en markedsundersøgelse over, hvor kendt den ældre varemærke var i kundekredsens øjne.
- 119 Der kan heller ikke gives medhold i sagsøgerens argument om, at appelkammerets argumentation i den anfægtede afgørelses punkt 40 er ulogisk, idet appelkammeret

angav, at »annulationsafdelingen havde fastsat et for højt niveau i forhold til, hvad der kræves i engelsk ret for at der er tale om uretmæssig brug«, samtidig med, at appelkammeret ikke tilsluttede sig annulationsafdelingens konklusion om, at der ikke var ført bevis for uretmæssig brug. I og med appelkammeret fastslog, at annulationsafdelingen fejlagtigt havde fastsat alt for høje beviskrav med henblik på at kunne godtgøre, at der er opnået goodwill, er det ganske logisk, at appelkammeret ikke tilsluttede sig annulationsafdelingens konklusion.

- 120 Hvad angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke havde noget sagligt grundlag for i den anfægtede afgørelses punkt 43 at konkludere, at »det var lidet sandsynligt, at stigningen i salget af ris under et ældre varemærke efter indgivelse af ansøgningen om registrering af det omtvistede EF-varemærke ville have været så høj, uden at selskabet på dette tidspunkt havde opnået en goodwill«, og om, at appelkammeret var uklart i sin formulering, da det anvendte udtrykket »den af selskabet opnåede goodwill«, skal det bemærkes, at punkt 43 alene er medtaget i den anfægtede afgørelse for fuldstændighedens skyld. Intervenienten havde nemlig i tilstrækkelig grad godtgjort, at selskabet havde opnået goodwill på tidspunktet for ansøgningen om registrering af det omtvistede EF-varemærke, selv om der blev set bort fra det efterfølgende stigende salg.
- 121 Hvad angår argumentet om, at appelkammeret var uklart i sin formulering, da det anvendte udtrykket »den af selskabet opnåede goodwill«, og om, at intervenienten skulle have fremlagt bevis for den goodwill, der forbindes med navnet eller det omhandlede varemærke, skal det derudover bemærkes, at foranstaltninger, der kan træffes på grund af uretmæssig brug, ikke beskytter den goodwill, der kan henføres til et varemærke som sådan, men derimod en ejendomsret, som er knyttet til virksomheden eller en goodwill, som er opnået gennem brug af varemærket (C. Wadlow, *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 3.4). Det er således ubegrundet at anfægte den af appelkammeret anvendte terminologi.
- 122 Såfremt sagsøgerens argument skal forstås således, at selskabet gør gældende, at appelkammeret ikke skulle have taget hensyn til hele intervenientens handelsmæssige

virksomhed ved vurderingen af, om der var opnået goodwill, skal det bemærkes, at dette argument savner grundlag i de faktiske omstændigheder. Appellkammeret henviser nemlig til intervenientens salg af ris under det ældre varemærke på markedet i Det Forenede Kongerige ved dets vurdering af, om intervenienten havde opnået goodwill, og ikke til hele intervenientens handelsmæssige virksomhed.

— Om den vildledende præsentation

- ¹²³ Appellkammeret fastslog, at det omtvistede EF-varemærke udgjorde en vildledende præsentation (jf. præmis 17 ovenfor).
- ¹²⁴ Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at appellkammeret lagde hypoteser til grund, som ikke var underbygget af beviser. Ifølge sagsøgeren burde appellkammeret også have taget hensyn til, at de omhandlede varemærker har eksisteret uforstyrret side om side, uden at parterne er blevet bekendt med noget tilfælde af forveksling. Appellkammeret var forpligtet til at tage hensyn til den manglende forveksling og intervenientens samtykke. Appellkammeret undlod desuden at tage hensyn til, at elefanhovedet gengives forskelligt i de omhandlede varemærker.
- ¹²⁵ Der skal indledningsvis tages stilling til, hvorvidt sagsøgerens argument om, at de omhandlede varemærker har eksisteret uforstyrret side om side, uden at de er blevet forvekslet, og om, at intervenienten har givet samtykke, kan antages til realitetsbehandling.

- 126 Harmoniseringskontoret har med rette gjort gældende, at første gang, dette argument blev fremført, var for Retten. Det skal i denne henseende bemærkes, at det følger af procesreglementets artikel 135, stk. 4, at der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.
- 127 Det skal ligeledes bemærkes, at Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94, som finder anvendelse i sager vedrørende relative ugyldighedsgrunde, i den foreliggende sag skulle begrænse sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger (jf. præmis 65 ovenfor).
- 128 Intervenientens påståede samtykke til, at sagsøgeren kunne anvende det omtvistede EF-varemærke, udgør et anbringende, som sagsøgeren ikke fremsatte over for Harmoniseringskontoret, og som Harmoniseringskontoret ikke var forpligtet til at prøve af egen drift i henhold til artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94. Dette argument kan derfor ikke antages til realitetsbehandling, eftersom det ændrer sagens genstand for appelkammeret.
- 129 Sagsøgeren har imidlertid også gjort gældende, at appelkammeret i sin vurdering af, om der var tale om vildledende præsentation, skulle have taget hensyn til, at intervenienten ikke havde fremlagt noget bevis, der godtgjorde, at varemærkerne var blevet forvekslet. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det påhviler Harmoniseringskontoret at indhente oplysninger om den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat, såfremt sådanne oplysninger er nødvendige for at bedømme betingelserne for anvendelse af den pågældende ugyldighedsgrund og navnlig, om de påberåbte faktiske omstændigheder er rigtige, og hvilken beviskraft de fremlagte dokumenter har (jf. præmis 67 ovenfor). Det skal ligeledes bemærkes, at intervenienten under den administrative procedure ikke bestred, at sagsøgeren i november 2003 var begyndt at anvende det omtvistede EF-varemærke i Det Forenede Kongerige.

- 130 Ifølge sagsøgeren kræves der i en sådan situation ifølge lovgivningen i Det Forenede Kongerige, at den, der iværksætter et søgsmål støttet på en påstand om uretmæssig brug, beviser, at de omhandlede varemærker i konkrete tilfælde er blevet forvekslet, med henblik på at godtgøre, at der er tale om vildledende præsentation. Dette argument kan antages til realitetsbehandling, eftersom appelkammeret — såfremt sagsøgerens fortolkning af lovgivningen i Det Forenede Kongerige lægges til grund — skulle have undersøgt, om intervenienten havde godtgjort, at varemærkerne i konkrete tilfælde var blevet forvekslet. Spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren har fortolket lovgivningen i Det Forenede Kongerige korrekt, er et spørgsmål om, hvorvidt dette argument er velbegrundet, og ikke om, hvorvidt argumentet kan antages til realitetsbehandling.
- 131 Hvad sagens realitet angår skal det bemærkes, at det ved vurderingen af, om der er tale om vildledende præsentation, skal undersøges, om salget af ris i Det Forenede Kongerige under det omtvistede EF-varemærke kan forlede kunderne til at tro, at de deraf omfattede varers forretningsmæssige oprindelse er fra intervenientens virksomhed.
- 132 Det må i denne forbindelse — på baggrund af en afvejning af sandsynlighederne — undersøges, om et betydeligt antal personer i den relevante kundekreds foranlediges til ved en fejl at købe sagsøgerens varer, eftersom de antager, at det drejer sig om intervenientens varer (jf. i denne retning dommen i sagen Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, nævnt ovenfor i præmis 93, 407). Det følger desuden af retspraksis ved Det Forenede Kongeriges domstole, at den vildledende karakter af præsentationen af varer, der gøres gældende over for modparten i sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, skal vurderes i forhold til kunderne hos den, der begærer disse foranstaltninger, og ikke i forhold til offentligheden i almindelig (Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, nævnt ovenfor i præmis 93; jf. ligeledes LAST MINUTE TOUR-dommen, nævnt ovenfor i præmis 91, præmis 60).
- 133 I det konkrete tilfælde anførte appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 45, at de omhandlede varer var af samme art. Det omtvistede EF-varemærke er nemlig registreret for ris, og det ældre varemærke blev brugt for dette produkt. Hvad angår sagsøgerens argument om, at det ældre varemærke blev brugt for specielle rissorter, skal det understreges, at specielle rissorter er omfattet af varen »ris«, som det

omtvistede EF-varemærke er blevet registreret for. Den omstændighed, at intervenienten ikke har markedsført alle sorter ris, ændrer ikke konstateringen af, at varerne er af samme art.

- ¹³⁴ Appellkammeret har desuden anført, at ordbestandsdelen i de pågældende tegn er identisk, uden at dette er blevet bestridt af sagsøgeren. Som påpeget af appelkammeret udgør ordet »brand« (varemærke) i det omtvistede EF-varemærke en tilføjelse uden fornødent særpræg. Begge tegn består hovedsageligt af bestanddelen »golden elephant«, ovenpå hvilken der findes en oversættelse heraf til kinesisk, og af en tegning af et elefanthoved.
- ¹³⁵ Det er korrekt, således som understreget af sagsøgeren, at elefanthovedet gengives forskelligt. Det ældre varemærke gengiver nemlig et elefanthoved set forfra. Elefanten bærer en krone, snablen peger nedad, og hovedet er omgivet af en skive, der er dekoreret med flag, der udgør en cirkel. Det omtvistede varemærke viser derimod et elefanthoved set fra siden, som er gengivet i en mere stiliseret form. Elefanten bærer en flad hovedbeklædning af stof, og dens snabel er løftet.
- ¹³⁶ I den foreliggende sag er det højst sandsynligt, at en væsentlig del af intervenientens kunder vil formode, at der er tale om den ris, som intervenienten markedsfører, når de stilles over for ris, som er omfattet af et varemærke med ordbestandsdelen »golden elephant« på engelsk og kinesisk tillige med en gengivelse af et elefanthoved. Det forhold, at elefanthovedet er gengivet forskelligt, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at rejse tvivl om konstateringen af, at der er tale om vildledende præsentation. Det skal i denne forbindelse understreges, at en typisk kunde aldrig nøjagtigt vil kunne huske alle detaljerne i et varemærke (C. Wadlow., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 8.41).

137 Selv om det antages, at intervenientens kunder lægger mærke til, at elefanterne er gengivet forskelligt, er det højst sandsynligt, at de blot opfatter dette som en dekorativ forskel. Sagsøgerne fik således medhold i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, hvori de sagsøgte for tråd havde brugt en etikette med to elefanter, der bar en fane, akkurat som de etiketter, sagsøgerne brugte til varer af samme art. Forskellene i gengivelsen af elefanterne i de to varemærker blev ikke anset for at være afgørende, idet det blev fastslået, at selv de personer, som kunne se forskellene på de to etiketter, højst sandsynligt ville antage, at der var tale om rent dekorative forskelle, der ikke ændrer det særprægede og karakteristiske symbol, og at det var sagsøgerne selv, der havde foretaget ændringen af varemærket (Johnston v Orr-Ewing (1882) 7 App. Cas. 219, 225, HL). Det er ligeledes højst sandsynligt, at en af intervenientens kunder ville antage, at det omtvistede EF-varemærke blot er en variant eller ændring af det ældre varemærke, hvis han overhovedet ville lægge mærke til forskellene i afbildningen af elefanterne.

138 Det skal bemærkes, at ordbestandsdelen i de omhandlede varemærker har en høj grad af særpræg, idet der er tale om et fantasiord, der på ingen måde er beskrivende for ris. Der er under disse omstændigheder en uundgåelig risiko for, at intervenientens kunder, når de stilles over for ris, som er omfattet af et varemærke, der indeholder samme ordbestandsdel og en tegning af et elefanhoved, vil formode, at risene har deres forretningsmæssige oprindelse hos intervenienten til trods for, at der er forskel på tegningerne af elefanterne.

139 I modsætning til det af sagsøgeren anførte fremgår det ikke af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret fuldstændig så bort fra forskellene i de to tegninger af et elefanhoved. Det skal understreges, at selv om det er korrekt, at appelkammeret ikke udtrykkeligt analyserede forskellene mellem de to tegninger, fastslog det heller ikke, at de omhandlede varemærker var identiske visuelt set, men udelukkende, at varemærkerne »i høj grad lignede hinanden« (punkt 46 i den anfægtede afgørelse). Denne

konstatering er korrekt, henset til, at ordbestandsdelen er identisk på engelsk og kinesisk, og at der er en tegning af et elefanthoved på begge varemærker.

- 140 Hvad angår sagsøgerens argument om, at intervenienten skulle have godtgjort, at varemærkerne var blevet forvekslet, skal følgende bemærkes. Ifølge lovgivningen i Det Forenede Kongerige tilkommer det domstolene at afgøre, om det er sandsynligt, at den relevante kundekreds vil blive vildledt. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt med konkrete eksempler på forveksling, men rettens afgørelse afhænger ikke kun eller hovedsageligt af en vurdering af disse beviser (*Parker-Knoll Ltd v Knoll International Ltd* (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL).
- 141 Den omstændighed, at det ikke er godtgjort, at der konkret har været tale om forveksling, kan være en ulempe for sagsøgeren i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af uretmæssig brug, såfremt det er åbenlyst, at sagsøgte varer har været til stede på markedet i en længere periode (*C. Wadlow, The law of passing-off, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 10-13*). Det er imidlertid som regel let at forklare, hvorfor der ikke foreligger nogen beviser på konkrete tilfælde af forveksling, og disse beviser er sjældent af afgørende betydning (*Harrods Ltd v Harrodian School Ltd* (1996) R.P.C. 697, 716 CA).
- 142 Der kan selvfølgelig forekomme sager, der er så komplicerede, at retten ikke kan træffe nogen afgørelse, uden at den råder over beviser på, at der er tale om vildledende præsentation (jf. i denne retning *AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd* (1915) R.P.C. 273, 286).
- 143 I den foreliggende sag har appelkammeret imidlertid i den anfægtede afgørelses punkt 47 med rette fastslået, at det er uundgåeligt, at de kunder, som bliver konfronteret med det ældre varemærke, identificerer den ris, som sagsøgeren markedsfører under det omtvistede EF-varemærke, med den ris, som intervenienten markedsfører. Henset til, at ordbestandsdelen er identisk, og til, at figurbestandsdelen i de omhandlede varemærker giver et elefanthoved, er det tilstrækkeligt at sammenligne de

to varemærker for at nå til denne konklusion. At der i en sådan situation ikke findes noget bevis på, at der konkret har været tale om forveksling, er ikke af afgørende betydning.

- ¹⁴⁴ Det fremgår af det ovenstående, at det var med rette, at appelkammeret konkluderede, at der var tale om vildledende præsentation, og at det ikke var nødvendigt for intervenienten at fremlægge beviser for konkrete tilfælde af forveksling.

— Om skaden eller risikoen for skade

- ¹⁴⁵ I den anfægtede afgørelses punkt 49 fastslog appelkammeret, at idet intervenienten havde godtgjort, at et varemærke, der i høj grad ligner det omtvistede EF-varemærke, havde opnået goodwill i Det Forenede Kongerige, og idet der var tale om varer af samme art, var det rimeligt at konkludere, at intervenienten risikerede at lide et tab.
- ¹⁴⁶ Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at appelkammeret med urette fastslog, at der var sket en skade, selv om der ikke var fremlagt nogen beviser eller fremsat nogen påstande herom. Appelkammeret fremkom blot med nogle generelle bemærkninger i denne henseende.
- ¹⁴⁷ Det skal bemærkes, at det fremgår af retspraksis i Det Forenede Kongerige, at sagsøgeren i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse ikke er forpligtet til at bevise, at han har lidt en skade. Det er tilstrækkeligt, at det er sandsynligt, at han vil lide skade.

- 148 En vildledende præsentation, som foranlediger den relevante kundekreds til at tro, at de varer, som sælges af sagsøgte i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, er varer, der stammer fra sagsøger i sagen, vil i sig selv kunne skade sagsøgeren i de tilfælde, hvor sagsøger og sagsøgte udøver virksomhed inden for nogenlunde samme område (C. Wadlow, *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, punkt 4.13).
- 149 I den foreliggende sag er det konstateret, at de omhandlede varer er af samme art, og at en væsentlig del af intervenientens kunder vil kunne formode, at den ris, som sagsøgeren markedsfører under det omtvistede EF-varemærke, stammer fra intervenienten. Under sådanne omstændigheder er det højst sandsynligt, at intervenienten vil gå glip af salg, eftersom intervenientens kunder ved en fejl kommer til at købe sagsøgerens ris, selv om de egentlig ønsker at købe intervenientens ris.
- 150 Det var således med rette, at appelkammeret fastslog, at der var en risiko for en skade.
- 151 Andet anbringende skal derfor forkastes, og Harmoniseringskontoret skal frifindes i det hele.

2. Om intervenientens anden og tredje påstand

- 152 Med den anden og tredje påstand har intervenienten yderligere, eventuelt subsidiært, for det første gjort gældende, at den anfægtede afgørelse bør annulleres, for så vidt som appelkammeret heri fastslog, at den dato, der skal lægges til grund ved afgørelsen af spørgsmålet om den uretmæssige brug, er tidspunktet for ansøgningen

om registrering af EF-varemærket, og for det andet, at den anfægtede afgørelse skal ændres, således at det fastslås, at den dato, der skal lægges til grund ved afgørelsen af dette spørgsmål, er datoen for den første brug af EF-varemærket.

- 153 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at det fremgår af de ovenfor i præmis 97-100 nævnte overvejelser, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at den dato, der er relevant for intervenientens bevis på opnåelsen af goodwill, er tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket. Det fremgår nemlig klart af ordlyden af artikel 8, stk. 4, litra a), i forordning nr. 40/94, at rettighederne til det ældre tegn skal være erhvervet før dette tidspunkt.
- 154 Intervenientens anden og tredje påstand skal således forkastes, uden at det er fornødent for Retten at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt disse påstande kan realitetsbehandles, uanset at der hermed ikke søges opnået en ændring af den anfægtede afgørelses konklusion.

3. Om intervenientens påstande vedrørende ugyldighedsgrundene i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94

- 155 I sit skriftlige indlæg med nye anbringender har intervenienten nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, for så vidt som det hermed blev fastslået, at artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 som ugyldighedsgrund ikke var egnet til påkendelse. Intervenienten nedlagde desuden påstand om, at den anfægtede afgørelse ændres, således at intervenientens anbringender støttet på ugyldighedsgrundene i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94 anses for egnet til

påkendelse, og at der gives medhold i disse, således at det omtvistede EF-varemærke erklæres ugyldigt af en eller begge af disse yderligere grunde (jf. præmis 26 ovenfor).

- 156 Intervenienten har i denne forbindelse gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret ikke gav intervenienten medhold i disse to anbringender, og at det burde have erklæret varemærket for ugyldigt af begge disse yderligere grunde.
- 157 Disse nye anbringender og påstande blev fremsat af intervenienten, efter at Retten med den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse havde afvist det særskilte søgsmål, som intervenienten havde anlagt til prøvelse af den anfægtede afgørelse. Ifølge intervenienten skal disse nye anbringender antages til realitetsbehandling, eftersom de støttes på retlige og faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne i den forstand, som er omhandlet i procesreglementets artikel 48, stk. 2. Ifølge intervenienten udgør den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse en sådan ny faktisk og retlig omstændighed.
- 158 Sagsøgeren og Harmoniseringskontoret har påstået disse anbringender forkastet. Sagsøgeren har bl.a. gjort gældende, at der ikke er tale om »nye anbringender« i den forstand, som er omhandlet i procesreglementets artikel 48, stk. 2, idet der er tale om samme retlige anbringender som dem, Hoo Hing påberåbte sig, og som blev forkastet, i det søgsmål, som gav anledning til den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse. Ifølge sagsøgeren kan denne kendelse ikke danne grundlag for et argument om, at der hermed er tale om tilstrækkelige og relevante »forandringer af de retlige og faktiske omstændigheder«, som »er kommet frem« på en måde, der kan føre til, at sagen bliver genåbnet. Harmoniseringskontoret har navnlig gjort gældende, at de nye anbringender er fremsat for sent, og at de derfor må afvises.
- 159 Det skal indledningsvis bemærkes, at intervenienter i henhold til procesreglementets artikel 134, stk. 2, i sager om intellektuel ejendomsret har samme rettigheder

under sagen som dennes hovedparter, og de kan bl.a. nedlægge påstande og fremføre anbringender, der er selvstændige i forhold til hovedparternes. I medfør af samme artikels stk. 3 kan en intervenient i sit svarskrift nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af den anfægtede afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, og fremkomme med anbringender, der ikke er nævnt i stævningen.

- 160 I den foreliggende sag har intervenienten ikke påberåbt sig de omhandlede anbringender i sit svarskrift således som foreskrevet i procesreglementets artikel 134, stk. 3.
- 161 I henhold til procesreglementets artikel 48, stk. 2, må der ikke fremsættes nye anbringender under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne. Afgørelsen af, hvorvidt fremsættelsen af det nye anbringende kan tillades, træffes først ved den dom, hvorved sagens behandling afsluttes.
- 162 Det må herefter undersøges, om der i den foreliggende sag findes nye retlige eller faktiske omstændigheder, som gør det muligt for intervenienten at påberåbe sig nye anbringender under sagens behandling.
- 163 Der er intet i den foreliggende sag, som objektivt set forhindrede intervenienten i under fasen for afgivelse af svarskrift at påberåbe sig de anbringender, som selskabet gjorde gældende i sit skriftlige indlæg af den 17. december 2009. Intervenienten afholdt sig fra at fremsætte disse anbringender, eftersom selskabet havde fremsat dem i den særskilte sag, som intervenienten havde anlagt til prøvelse af den anfægtede afgørelse, og som gav anledning til den i præmis 22 ovenfor nævnte Golden Elephant Brand-kendelse.

- 164 Intervenientens advokat burde imidlertid have vidst, at den sag, han havde anlagt, ville blive afvist.
- 165 Det bemærkes i denne forbindelse, at intervenienten for det første har anført, at Retten i den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse præciserede, at en part, som har indgivet begæring om, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt af flere grunde, hvis begæring er blevet imødekommet alene af en af disse grunde, ikke har kompetence til at indbringe en sag for Retten. Det skal imidlertid understreges, at Rettens argumentation i denne kendelse var baseret på fast retspraksis, nemlig Rettens kendelse af 11. maj 2006, TeleTech Holdings mod KHIM — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (sag T-194/05, Sml. II, s. 1367), og Rettens dom af 22. marts 2007, Sigla mod KHIM — Elleni Holding (VIPS) (sag T-215/03, Sml. II, s. 711).
- 166 Intervenienten har for det andet gjort gældende, at Retten i præmis 40 i den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse konstaterede, at intervenienten i den foreliggende sag kunne påberåbe sig de anbringender, som var blevet fremført i den sag, der gav anledning til denne kendelse. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Retten i præmis 40 i den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse blot forklarede indholdet af procesreglementets artikel 134 med henblik på at give et svar på det af Hoo Hing fremsatte argument, hvorefter Hoo Hing selv var tvunget til at anlægge en sag til prøvelse af den anfægtede afgørelse, eftersom der ikke findes nogen bestemmelser, der berettiger den part, der har fået medhold i en sag, til at iværksætte kontraappel ved Retten efter udløbet af den søgsmålsfrist, der gælder for den part, der har tabt sagen (jf. Golden Elephant Brand-kendelsen, nævnt i præmis 22 ovenfor, præmis 22, 39 og 40).
- 167 Det er korrekt, at Retten — da intervenienten på det tidspunkt indleverede sit svarskift — endnu ikke havde afvist intervenientens særskilte søgsmål. Selv om det antages, at intervenienten først fik kendskab til denne retsstilling efter forkyndelsen af den i præmis 22 nævnte Golden Elephant Brand-kendelse, udgør dette imidlertid ikke nogen ny faktisk eller retlig omstændighed. Den omstændighed, at en part får

kendskab til et faktisk forhold under retsforhandlingerne for Retten, er nemlig ikke ensbetydende med, at dette forhold udgør et faktisk forhold, som er kommet frem under retsforhandlingerne. Det er et yderligere krav, at parten ikke har været i stand til at få kendskab til dette forhold tidligere (jf. Rettens dom af 6.7.2000, sag T-139/99, AICS mod Parlamentet, Sml. II, s. 2849, præmis 62). Det er dermed så meget desto mere berettiget, at den omstændighed, at en part først fik kendskab til retsstillingen under retsforhandlingen, ikke kan udgøre en ny faktisk eller retlig omstændighed i den forstand, som er omhandlet i procesreglementets artikel 48, stk. 2.

- 168 I den foreliggende sag burde intervenientens advokat ved udarbejdelsen af svarskiftet have vidst, at den særskilte stævning, som han havde indleveret, ville blive afvist, og han burde også have haft kendskab til bestemmelserne i procesreglementets artikel 134.
- 169 Der foreligger således ikke nogen nye retlige eller faktiske omstændigheder i den forstand, som er omhandlet i procesreglementets artikel 48, stk. 2, som tillader intervenienten at fremsætte nye anbringender.
- 170 Heraf følger, at intervenientens nye anbringender og de påstande, selskabet hermed har gjort gældende, skal afvises.
- 171 Hvad angår intervenientens forslag om, at Retten af egen drift skal inddrage de anbringender, der vedrører indsigelsesgrundene i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt at bemærke, at Rettens forpligtelse til af egen drift at behandle anbringender udelukkende gælder anbringender, der vedrører grundlæggende retsprincipper (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-44/00, Mannesmannröhren-Werke mod Kommissionen, Sml. II, s. 2223, præmis 126). De i sagen omhandlede anbringender vedrører sagens realitet og kan ikke anses for at udgøre anbringender, der vedrører grundlæggende retsprincipper.

Sagens omkostninger

- 172 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I henhold til samme reglements artikel 87, stk. 3, kan Retten desuden fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter.
- 173 I den foreliggende sag har sagsøgeren tabt sagen, mens intervenienten har fået medhold i sin første påstand, men har tabt sagen for så vidt angår den anden og tredje påstand vedrørende ugyldighedsgrundene i artikel 51, stk. 1 litra a) og b), i forordning nr. 40/94.
- 174 Det skal bemærkes, at de af intervenientens påstande, som blev forkastet, har sekundær betydning i forhold til sagsøgerens påstande om, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, og intervenientens første påstand om, at sagen skal afvises.
- 175 Desuden skal intervenientens påstand om, at Harmoniseringskontoret skal tilpligtes at betale sagens omkostninger, afvises, idet Harmoniseringskontoret er blevet frifundet.
- 176 Henset hertil, finder Retten, at det vil være en rimelig bedømmelse af de pågældende omstændigheder at bestemme, at sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, samt betaler

halvdelen af intervenientens omkostninger, og at intervenienten bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

- 177 Hvad endelig angår intervenientens begæring om, at afgørelsen vedrørende sagsomkostningerne i den sag, der gav anledning til den i præmis 22 ovenfor nævnte Golden Elephant Brand-kendelse, udskydes, indtil der er truffet endelig afgørelse i ugyldighedssagen som helhed, er det tilstrækkeligt at konstatere, at der i den omhandlede kendelse allerede er truffet afgørelse om omkostningerne i den nævnte sag, og at denne afgørelse er endelig, eftersom den ikke er appelleret. Intervenientens begæring skal dermed afvises.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Ottende Afdeling):

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **De af Hoo Hing Holdings Ltd fremsatte påstande om delvis annullation og ændring af afgørelse truffet den 7. maj 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 889/2007-1) i en ugyldighedssag mellem Hoo Hing Holdings Ltd og Tresplain Investments Ltd afvises.**

- 3) Tresplain Investments bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, samt betaler halvdelen af Hoo Hing Holdings omkostninger. Hoo Hing Holdings bærer halvdelen af sine egne omkostninger.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. december 2010.

Underskrifter

Indhold

Faktiske omstændigheder	II - 5667
Parternes påstande	II - 5674
Retlige bemærkninger	II - 5677
1. Om sagsøgerens påstande	II - 5677
Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94	II - 5678
Det første led af det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 74 i forordning nr. 40/94	II - 5678
— Parternes argumenter	II - 5678
— Rettens bemærkninger	II - 5680
Det andet led af det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 og 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94	II - 5685
— Parternes argumenter	II - 5685
— Rettens bemærkninger	II - 5687
Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94	II - 5693
Parternes argumenter	II - 5693
Rettens bemærkninger	II - 5694
— Indledende bemærkninger	II - 5694
— Om goodwill	II - 5697

TRESPLAIN INVESTMENTS MOD KHIM — HOO HING (GOLDEN ELEPHANT BRAND)

— Om den vildledende præsentation	II - 5704
— Om skaden eller risikoen for skade	II - 5710
2. Om intervenientens anden og tredje påstand	II - 5711
3. Om intervenientens påstande vedrørende ugyldighedsgrundene i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94	II - 5712
Sagens omkostninger	II - 5717