DOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 1 december 2004 *

I mål C-498/01 P,

angående ett överklagande enligt artikel 49 i domstolens stadga, som inkom till domstolen den 20 december 2001,

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl, M. Schennen och C. Røhl Søberg, samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

* Rättegångsspråk: tyska.

med stöd av

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, företrätt av K. Manji, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister, med delgivningsadress i Luxemburg,

intervenient i andra instans,

i vilket den andra parten är:

Zapf Creation AG, Rödental (Tyskland), företrätt av A. Kockläuner, Rechtsanwalt, och S. Zech, Patentanwalt, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna J.-P. Puissochet (referent) och R. Schintgen,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 8 januari 2004

och efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1 I sitt överklagande har Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) yrkat att förstainstansrättens dom av den 3 oktober 2001 i mål T-140/00, Zapf Creation mot

harmoniseringsbyrån (New Born Baby) (REG 2001, s. II-2927) (nedan kallad den överklagade domen), skall upphävas. Genom denna dom ogiltigförklarade förstainstansrätten det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 21 mars 2000 (ärende R 348/1999-3) innebärande avslag på ansökan om registrering av ordkombinationen New Born Baby såsom gemenskapsvarumärke (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), och förpliktade harmoniseringsbyrån att bära sina och sökandens rättegångskostnader.

2 För att komma fram till att detta beslut skulle ogiltigförklaras konstaterade förstainstansrätten för det första att ordkombinationen New Born Baby varken utvisar kvaliteten, den avsedda användningen eller någon annan egenskap hos de produkter som registreringsansökan avsåg, nämligen "leksaksdockor och tillbehör till dessa dockor i form av leksaker". Förstainstansrätten ansåg följaktligen att harmoniseringsbyrån felaktigt grundat beslutet att avslå ansökan om registrering av denna ordkombination såsom gemenskapsvarumärke på artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärket (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

3 För det andra påpekade förstainstansrätten att tillämpningen av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 medförde att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i samma förordning blev tillämpligt. Förstainstansrätten ansåg därför att det förhållandet att det första registreringshindret, som avsåg artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, inte kunde godtas följaktligen innebar att det andra registreringshindret enligt artikel 7.1 c i nämnda förordning, som låg till grund för det ifrågasatta beslutet, inte heller kunde godtas.

4 Domstolen har hört generaladvokatens förlag till avgörande vid förhandlingen den 19 februari 2004.

5 Generaladvokaten ansåg i sitt förslag till avgörande att förstainstansrätten hade gjort en felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av såväl artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 som artikel 7.1 c i denna förordning. Generaladvokaten föreslog således att domstolen skulle upphäva den överklagade domen och själv slutgiltigt avgöra tvisten genom att ogilla den talan som Zapf Creation (nedan kallat Zapf Creation) väckt vid förstainstansrätten.

6 I skrivelse av den 25 mars 2004 meddelade Zapf Creation domstolen att företaget återkallat sin ansökan om registrering av ordkombinationen New Born Baby såsom gemenskapsvarumärke.

7 I skrivelse till domstolen av den 19 april 2004 bekräftade harmoniseringsbyrån att denna registreringsansökan hade återkallats av Zapf Creation och att återkallelsen hade giltig verkan. I samma skrivelse ansåg harmoniseringsbyrån mot denna bakgrund att "förfarandet vid domstolen och förstainstansrätten hade förlorat sitt föremål". Harmoniseringsbyrån angav emellertid att denna situation berodde på att Zapf Creation återkallat varumärkesansökan och att detta företag därför borde förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i de pågående förfarandena vid domstolen och förstainstansrätten.

8 I skrivelse av den 11 maj 2004 meddelade Zapf Creation domstolen att företaget delade harmoniseringsbyråns bedömning att ärendet nu var avslutat. Däremot framhöll Zapf Creation i denna skrivelse att förstainstansrätten hade avgjort målet till företagets fördel och att det följaktligen yrkade att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad i de pågående förfarandena vid domstolen respektive förstainstansrätten.

9 I en skrivelse av den 26 maj 2004 underrättade harmoniseringsbyrån domstolen om att det förelåg ett "förlikningsavtal" mellan parterna angående fördelningen av rättegångskostnaderna och angav att den mot denna bakgrund återkallade sitt

"yrkande angående rättegångskostnader som ingivits den 19 april i mål C-498/01 P", det vill säga yrkandena om att Zapf Creation skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i båda förfarandena.

Domstolens bedömning

10 Klagandens återkallande av sin ansökan om registrering av ordkombinationen New Born Baby såsom gemenskapsvarumärke efter det att generaladvokaten presenterat sitt förslag till avgörande medför inte att överklagandet helt har förlorat sitt föremål.

11 Själva återkallandet har nämligen i sig ingen inverkan på den överklagade domen. Denna dom medför rättsverkningar, och harmoniseringsbyrån skulle fortfarande kunna åberopa ett berättigat intresse av att få saken prövad i syfte att ifrågasätta dessa rättsverkningar och den tolkning av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 som förstainstansrätten har gjort i förevarande fall. Dessutom har Zapf Creations påståenden godtagits i domen, och denna skulle kunna användas av detta företag inom ramen för andra registreringsförfaranden avseende nämnda ordkombination.

12 Det är emellertid ostridigt att återkallandet innebär ett avslut på tvisten angående beslutet att avslå ansökan om registrering av denna ordkombination såsom gemenskapsvarumärke. Parterna har träffat en överenskommelse om att tvisten härigenom är avslutad. Harmoniseringsbyrån anser bland annat att återkallandet av registreringsansökan "har giltig verkan" och att de yrkanden som rör den överklagade domen därmed har förlorat sitt föremål.

13 Mot denna bakgrund saknas det skäl att pröva förevarande överklagande.

Rättegångskostnaderna

14 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som skall tillämpas i mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om så har yrkats. Enligt artikel 69.6 i rättegångsreglerna skall domstolen i mål där det inte finns skäl att döma i saken dessutom besluta om kostnader enligt vad den finner skäligt.

15 Domstolen framhåller att enligt generaladvokatens förslag till avgörande hade harmoniseringsbyrån i förevarande fall med fog yrkat att den överklagade domen skulle upphävas och den talan som Zapf Creation väckt mot det ifrågasatt beslutet skulle lämnas utan bifall. Domstolen konstaterar vidare att överklagandet slutligen förlorade sitt föremål enbart på grund av det beslut som Zapf Creation fattade den 25 mars 2004 — det vill säga efter det att generaladvokaten presenterat sitt förslag till avgörande som gick detta företag emot — att återkalla den registreringsansökan som ingivits den 6 oktober 1997.

16 Det hade således, såsom harmoniseringsbyrån gjorde gällande i sin skrivelse av den 19 april 2004, varit lämpligt att förplikta Zapf Creation att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

17 I den överklagade domen förpliktades emellertid harmoniseringsbyrån att bära sin respektive Zapf Creations rättegångskostnad. Eftersom det inte längre finns skäl att pröva förevarande överklagande kan den överklagade domen inte upphävas, vilket innebär att beslutet att förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i förstainstansrätten inte kan ändras.

18 I skrivelsen av den 26 maj 2004 avstod dessutom harmoniseringsbyrån från att yrka att Zapf Creation skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

19 Av ovanstående följer att Zapf Creation mot bakgrund av omständigheterna i förevarande fall skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i denna instans.

20 Förenade kungariket, som har intervenerat i målet, skall bära sin rättegångskostnad i enlighet med artikel 69.4 i rättegångsreglerna.

På dessa grunder fattar domstolen (andra avdelningen) följande beslut:

1) **Det saknas skäl att pröva det överklagande som ingivits av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).**

2) **Zapf Creation AG skall ersätta rättegångskostnaderna i denna instans.**

3) **Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall bära sin rättegångskostnad.**

Underskrifter