FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 9 november 2005 *

I mål T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaten U. Gürtler,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl, B. Müller och G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

ECI Telecom Ltd, Petah Tikva (Israel),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 april 2003 (ärende R 913/2001-4) om ett invändningsförfarande mellan Focus Magazin Verlag GmbH och ECI Telecom Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektör K. Andová,

med beaktande av ansökan och repliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 augusti 2003 respektive den 2 april 2004,

med beaktande av svarsinlagan och dupliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 december 2003 respektive den 8 juli 2004,

efter förhandlingen den 12 maj 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 ECI Telecom Ltd (nedan kallad varumärkessökanden) ingav den 1 oktober 1999 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

2 Det varumärke som söktes registrerat utgjordes av ordkännetecknet Hi-FOCuS.

3 De varor och tjänster för vilka varumärkesregistrering söktes omfattas av klasserna 9 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 9: "Telekommunikations- och växelsystem för överföring av en mängd olika telefontjänster som består av ett skalbart system med bredbandsåtkomst; telekommunikationssystem som använder kopparteknik; telekommunikationssystem som använder optiska fibrer; telekommunikations- och växelsystem som

använder asynkron överföringsform (ATM); telekommunikationssystem för överföring av en mängd olika telefontjänster mellan ett lokalnät och en abonnent, inkluderande en centralkontors- och abonnentenhet".

— Klass 38: "Överföring av en mängd olika telefontjänster i ett skalbart system med bredbandsåtkomst; överföring av telekommunikation i system som använder kopparteknik; överföring av telekommunikation i system som använder optiska fibrer; överföring av telekommunikation och tillhandahållande av växeltjänster i system med asynkron överföringsform (ATM); tillhandahållande av telefontjänster mellan ett lokalnät och en abonnent, inkluderande en centralkontors- och abonnentenhet".

4 Ansökan ingavs på engelska. Franska angavs som andra språk i enlighet med artikel 115.3 i förordning nr 40/94.

5 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 41/00 av den 22 maj 2000.

6 Den 18 juli 2000 framställde Focus Magazin Verlag GmbH, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Invändningen grundades på det nationella ordmärket FOCUS som registrerats i Tyskland den 23 maj 1996 under nummer 394 07 564 för varor och tjänster som omfattas av klasserna 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 och 42.

7 Invändningen framställdes mot samtliga varor och tjänster som angavs i ansökan om gemenskapsvarumärke och grundades på alla varor och tjänster som avsågs med det äldre varumärket. I meddelandet om invändning åberopade sökanden de relativa registreringshinder som anges i artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

8 Som bevisning för att det äldre varumärket registrerats innehöll meddelandet om invändning ett registreringsbevis avfattat på tyska för det tyska varumärke som invändningen grundades på och ett registreringsbevis med nummer 663 349, avfattat på franska, för det internationella varumärket FOCUS, vilket även detta innehades av sökanden. Sökanden hade angett franska som handläggningsspråk.

9 Invändningsenheten beviljade den 19 september 2000 sökanden en frist fram till den 19 november 2000 för att inkomma med en förteckning på det ovannämnda språket över varor och tjänster, vid äventyr av att invändningen i annat fall skulle avvisas. På den handling enligt vilken denna frist beviljades angavs följande: "Delgivning till invändaren om brister som konstaterats i meddelandet om invändning (reglerna 15 och 18[.2] i kommissionens förordning ((EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1))".

10 Sökanden upplyste genom telefaxmeddelande av den 27 september 2000 harmoniseringsbyrån om att han ingivit den begärda översättningen vid samma tillfälle som meddelandet om invändning. Sökanden ingav på nytt registreringsbeviset för det internationella varumärket nummer 663 349 och angav att detta var den officiella översättningen av den internationella registreringen av det tyska varumärke som invändningen grundades på och som fastställts av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

11 Invändningsenheten sände den 15 januari 2001 sökanden ytterligare en handling med rubriken "Delgivning till invändaren om dag för inledning av invändningsförfarandets kontradiktoriska skede och om frist för att inkomma med fakta, bevis

och skäl till stöd för invändningen (reglerna 19.1, 16.3, 17.2 och 20.2 i förordning [nr 2868/95])". Denna handling innehöll även förklarande anmärkningar om vilken bevisning som skulle förebringas till stöd för invändningen.

12 Varumärkessökanden upplyste genom skrivelse av den 21 mars 2001 sökanden om att han ville lösa tvisten genom förlikning.

13 Sökanden ingav den 15 maj 2001 ytterligare handlingar avseende fakta, bevis och skäl till stöd för invändningen.

14 Den 12 juli 2001 upplyste harmoniseringsbyrån sökanden om att byrån vidarebefordrat dessa handlingar till varumärkessökanden och påpekade att harmoniseringsbyrån skulle fatta beslut i invändningsförfarandet, eftersom sökanden inte inkommit med en fullständig översättning till handläggningsspråket av registreringsbeviset för det enda varumärke som invändningen grundades på, nämligen det tyska varumärket med nummer 394 07 564.

15 Den 16 juli 2001 sände sökanden på nytt skrivelsen av den 27 september 2000 till harmoniseringsbyrån. Enligt denna skrivelse motsvarade förteckningen över varor och tjänster som omfattades av det äldre tyska varumärket av förteckningen beträffande det internationella varumärket. Sökanden betonade att det i det internationella registreringsbeviset uttryckligen angavs att det äldre tyska varumärket utgjorde utgångspunkt och dagen för prioritet, att registreringsbeviset för det äldre varumärket innehöll alla upplysningar och standardiserade koder och att sökanden därför kunde erhålla alla nödvändiga upplysningar.

16 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 27 augusti 2001 med motiveringen att sökanden inte förebringat bevisning för att det äldre varumärket existerade, eftersom han inte ingivit en fullständig översättning av registreringsbeviset för det tyska varumärket. Invändningsenheten ansåg att hänvisningen till förteckningen över varor och tjänster som omfattades av det internationella varumärket inte kunde anses utgöra en fullständig översättning till franska av det tyska registreringsbeviset.

17 Den 15 oktober 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94. Till överklagandet bifogades översättningen till franska av det tyska registreringsbeviset för det äldre varumärket.

18 Fjärde överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 30 april 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden fann att sökanden var skyldig att förebringa bevisning för det äldre varumärket genom att inkomma med en översättning av registreringsbeviset för detta och att den förebringade bevisningen härvid var otillräcklig. Överklagandenämnden fann vidare att harmoniseringsbyrån inte var skyldig att meddela en invändare att en handling, eller översättningen av densamma, inte räckte för att styrka en äldre rätt. Överklagandenämnden beaktade inte översättningen av det tyska registreringsbeviset som förebringats först vid överklagandenämnden.

Parternas yrkanden

19 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara invändningsenhetens beslut,

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förelägga harmoniseringsbyrån att besluta i saken med beaktande av förstainstansrättens avgörande,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida sökandens tredje yrkande kan tas upp till prövning

21 Sökanden har genom sitt tredje yrkande begärt att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att besluta i saken med beaktande av förstainstansrättens avgörande.

22 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa

gemenskapsdomstolarnas avgöranden. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22).

23 Sökandens tredje yrkande kan således inte tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

24 Sökanden har till stöd för sin talan i sak åberopat tre grunder avseende för det första att invändningsenheten inte beaktat förebringad bevisning, för det andra att överklagandenämnden åsidosatt skyldigheten att beakta de omständigheter som åberopats av sökanden och för det tredje att bestämmelserna om bevisning för det äldre varumärket inte iakttagits.

25 Förstainstansrätten skall bedöma den andra grunden först.

Parternas argument

26 Sökanden har hävdat att bevisning avseende äldre rätt fortfarande kan förebringas under ett överklagande inför överklagandenämnden.

27 Reglerna 16–20 i förordning nr 2868/95, enligt vilka den tid under vilken bevisning kan förebringas är begränsad, är nämligen endast tillämpliga på invändningsförfarandet. Principen om ett verksamt rättsligt skydd skulle åsidosättas om det inte vore möjligt att förebringa annan bevisning avseende ett äldre varumärke under överklagandeförfarandet.

28 Sökanden har gjort gällande att det framgår av förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. II-3253), att bevisning för det äldre varumärket fortfarande kan förebringas under ett överklagande. Huruvida ny bevisning skall beaktas är en fråga som avgörs från fall till fall, och i förevarande fall borde den ingivna översättningen ha beaktats.

29 Att bevisning och nya omständigheter inte beaktas medför, enligt sökanden, inte att harmoniseringsbyråns arbetsbörda minskas, utan tvärtom att denna ökas, vilket strider mot rättssäkerheten. Om invändningar skulle ogillas på grund av enkla formella fel, skulle innehavaren av ett äldre varumärke omedelbart kunna ansöka om ogiltigförklaring med stöd av artiklarna 52 och 55 i förordning nr 40/94, vilket skulle medföra att samtliga omständigheter omprövades.

30 Eftersom sökanden inte bestritt det äldre varumärket i första instans, borde han även godta att annan bevisning förebringas. Enligt den intresseavvägning som föreskrivs i artikel 74.2 i förordning nr 40/94 fordras därför att översättningen av det tyska registreringsbeviset beaktas. Eftersom sökanden förebringat bevisning under invändningsförfarandet är det, trots att denna förebringats på ett annat språk än handläggningsspråket, befogat att tillåta sökanden att förebringa motsvarande översättning under överklagandet. Sökanden hade för övrigt kunnat väcka talan vid förstainstansrätten, varvid hans rätt till försvar inte skulle ha åsidosatts.

31 Harmoniseringsbyrån anser att domen i det ovannämnda målet KLEENCARE inte kan tillämpas i förevarande mål. En bedömning av den faktiska och rättsliga situationen den dag då överklagandenämnden fattade sitt beslut kan inte avhjälpa oegentligheter under förfarandet eller komplettera handlingarna i ärendet efter den föreskrivna fristen. I förfaranden *inter partes* har harmoniseringsbyrån befogenhet att företa en skönsmässig bedömning beträffande huruvida nya omständigheter eller ny bevisning kan beaktas endast om den inte i förväg föreskrivit en frist inom vilken dessa skulle förebringas, vilket inte är fallet i förevarande mål. Denna tolkning stöds genom förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS) (REG 2002, s. II-4301), punkt 29, beträffande förebringade av bevisning för bruk av det äldre varumärket (förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrån — Massagué Marín (Chef), REG 2002, s. II-2749).

32 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att om det stod parterna fritt att avhjälpa den omständigheten att fristerna i första instans vid harmoniseringsbyrån inte iakttagits, genom att åberopa nya omständigheter eller ny bevisning först vid överklagandenämnden, skulle förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken bli väsentligt utsträckt, vilket skulle vara till skada för rättssäkerhetsprincipen.

33 Harmoniseringsbyrån har vidare erinrat om att beslut i invändningsförfaranden inte är tvingande, medan ett beslut att avslå en ansökan om ogiltigförklaring som blivit slutgiltigt har vunnit laga kraft. Det är fråga om två olika förfaranden som båda härrör från en gemenskapsförordning, och sökandens ställningstagande skulle leda till att denna åtskillnad ifrågasattes.

34 Det är oacceptabelt att begränsa varumärkessökandens rätt till försvar till det interna överklagandet vid harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens beslut av den

17 november 2003 i mål T-235/02, Strongline mot harmoniseringsbyrån — Scala (SCALA), REG 2003, s. II-4903). För den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns instanser fordras att de rättsliga konsekvenserna av underlåtenhet att iaktta frister består vid överklagandenämnden. Att en instans elimineras på grund av att nya grunder kan tas upp till prövning under överklagandet avhjälps inte genom att det är möjligt att väcka talan vid förstainstansrätten och eventuellt vid domstolen, eftersom förfarandet vid gemenskapsdomstolarna är avsevärt mer komplicerat och kostsamt än det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

Förstainstansrättens bedömning

35 Det är i förevarande mål utrett att sökanden, tillsammans med meddelandet om invändning, ingett ett tyskt registreringsbevis för det äldre varumärket och registreringsbevis avfattat på franska för det internationella varumärket nummer 663 349, vilket grundades på det äldre varumärket. Det är även utrett att sökanden, till sin talan mot invändningsenhetens beslut, bifogat översättningen till franska av det tyska registreringsbeviset för det äldre varumärket.

36 Sökanden ingav den sistnämnda handlingen, eftersom invändningsenheten ansåg att registreringsbeviset för det internationella varumärket, som grundades på det äldre nationella varumärket, inte kunde anses utgöra en fullständig översättning till handläggningsspråket av det tyska registreringsbeviset, trots att sökanden upplyst om att det var den officiella översättningen, fastställd av WIPO, av den internationella registreringen av det tyska varumärke som invändningen grundades på.

37 Förstainstansrätten erinrar om att det följer av den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns instanser att överklagandenämnden, inom tillämpningsområdet för artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94, är skyldig att grunda sitt beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som den berörda parten har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans, eller, om inte annat följer av artikel 74.2, vid överklagandet (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 32). I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat beträffande förfarandet *inter partes*, följer det inte av principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns instanser att en part som inte har åberopat vissa faktiska och rättsliga omständigheter vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans inom de frister som föreskrivits vid denna enhet, enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inte skulle kunna åberopa dessa omständigheter vid överklagandenämnden. Av principen om funktionell kontinuitet följer tvärtom att en sådan part kan åberopa dessa omständigheter vid överklagandenämnden, under förutsättning att artikel 74.2 i ovannämnda förordning iakttas vid denna instans (förstainstansrättens dom av den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrån — Bayer (ARCOL), REG 2004, s. II-3807, punkt 29).

38 Eftersom den ifrågavarande handlingen inte ingavs för sent i den mening som avses i artikel 74.2 i förordning nr 40/94, utan bifogades den inlaga som sökanden ingav till överklagandenämnden den 15 oktober 2001, det vill säga inom den frist på fyra månader som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94, kunde överklagandenämnden således inte underlåta att beakta denna handling.

39 Under dessa förhållanden saknar harmoniseringsbyråns hänvisning till domen i det ovannämnda målet Chef relevans. Detta mål avsåg inte bevisning förebringad vid överklagandenämnden utan frågan huruvida invändningsenheten var skyldig att upplysa invändaren om den brist som bestod i att denne underlåtit att inom den, för detta ändamål föreskrivna fristen, inkomma med en översättning av registreringsbeviset för det äldre nationella varumärket. Eftersom invändaren i det ovannämnda

målet dessutom inte ingett en översättning efter utgången av fristen, fann förstainstansrätten att anledning saknades för rätten att uttala sig om huruvida, och i vilken utsträckning, harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 74.2 i förordning nr 40/94 får beakta omständigheter eller bevisning som åberopats efter utgången av den frist som harmoniseringsbyrån fastställt (domen i det ovannämnda målet Chef, punkterna 63–65).

40 I detta hänseende kan inte heller harmoniseringsbyråns hänvisning till domen i det ovannämnda målet ELS vinna framgång. I detta mål hade bevisning för användning av det äldre varumärket ingetts efter utgången av den frist som harmoniseringsbyrån fastställt inför invändningsenheten. Om bevisning vid överklagandenämnden förebringats inom utsatt frist är överklagandenämnden nämligen skyldig att beakta denna vid bedömningen av överklagandet (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 32 och domen i det ovannämnda målet ARCOL, punkt 29). Förstainstansrätten erinrar om att sökanden i förevarande mål inom utsatt frist förebringat bevisning för sin äldre rätt inför invändningsenheten och därefter ingett en översättning vid överklagandenämnden, eftersom invändningsenheten inte beaktat det internationella registreringsbeviset som en fullständig översättning avseende det äldre varumärket.

41 Även harmoniseringsbyråns hänvisning till beslutet i det ovannämnda målet SCALA saknar relevans. I detta mål hade nämligen sökanden ingett nödvändiga handlingar och översättningar först vid förstainstansrätten, medan det i förevarande mål är fråga om att sökanden, om denne ingett översättningen till överklagandenämnden och denna beaktats där, hade haft möjlighet att utöva sin rätt till försvar i förfarandet *inter partes* och att överklagandenämnden hade haft möjlighet att med tillräcklig säkerhet förvissa sig om att de åberopade rättigheterna verkligen förelåg (beslutet i det ovannämnda målet SCALA, punkt 45). Det kan med hänsyn till utformningen av det internationella registreringsbeviset, som är avfattat på handläggningsspråket, inte uteslutas att varumärkessökanden med hjälp av detta och det tyska registreringsbeviset, avfattat på tyska, redan under förfarandet inför invändningsenheten hade haft möjlighet att utöva sin rätt till försvar i förfarandet *inter partes* och att överklagandenämnden hade haft möjlighet att med tillräcklig säkerhet förvissa sig om att de åberopade rättigheterna verkligen förelåg.

42 Harmoniseringsbyråns argument att förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken skulle bli väsentligt utsträckt om parterna tilläts åberopa nya omständigheter eller ny bevisning först vid överklagandenämnden, kan inte godtas i förevarande fall. Eftersom flera samstämmiga uppgifter för att en äldre rätt förelegat förebringats redan under förfarandet vid invändningsenheten har tvärtom åtgärden att inte godta den översättning som senare ingetts vid överklagandenämnden fått till följd att förfarandet sträckts ut.

43 Härav följer att överklagandenämnden, genom att underlåta att beakta den handling sökanden ingett till nämnden inom den frist som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94, har åsidosatt artikel 74 i denna förordning. Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras, utan att övriga grunder behöver bedömas och utan att förstainstansrätten behöver uttala sig om huruvida yrkandet om ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut kan tas upp till prövning.

Rättegångskostnader

44 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

45 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 april 2003 (ärende R 913/2001-4) ogiltigförklaras.**

2) **Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Jaeger Tiili Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 november 2005.

Justitiesekreterare

E. Coulon

Ordförande

M. Jaeger