FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 1 februari 2006 *

I de förenade målen T-466/04 och T-467/04,

Elisabetta Dami, Milano (Italien), företrädd av advokaterna P. Beduschi och S. Giudici,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

The Stilton Cheese Makers Association, Surbiton, Surrey (Förenade kungariket),

* Rättegångsspråk: franska.

angående en talan mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 september 2004 (ärendena R 973/2002-2 och R 982/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan Elisabetta Dami och The Stilton Cheese Makers Association,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökningarna som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 november 2004,

med beaktande av det beslut som ordföranden vid förstainstansrättens fjärde avdelning fattat den 2 maj 2005 om förening av mål T-466/04 och T-467/04,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 juni 2005,

efter förhandlingen den 27 oktober 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Elisabetta Dami lämnade den 13 oktober 1999 in 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, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

2 Det sökta varumärket är ordmärket GERONIMO STILTON.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 16, 25, 28, 29, 30 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

4 De varor som ingår i klasserna 29 och 30 motsvaras av följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

— Klass 29: Kött; fisk; ej levande blöt- och kräftdjur; fjäderfä och vilt; köttextrakt; kött i burk; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer; sylter; ägg; mjölk; produkter med sitt ursprung i mjölk; mjölkprodukter; ost; smör; yoghurt; mjölkdrycker; ätliga oljor och fetter; pickles; fruktkonserver; grönsakskonserver; köttkonserver; fiskkonserver.

— Klass 30: Smördeg; pasta, karameller; kaffe; te; kakao; socker; ris; tapioka; kaffeersättning; mjöl; spannmålspreparat; bröd; kex och skorpor; tårtor; konditorivaror; konfekt; glass; honung; outspädd saft, sirap; peppar; vinäger; såser; kryddor; is; kaffe-, kakao- och chokladbaserade drycker.

5 Den 5 juni 2000 offentliggjordes varumärkesansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 45/00.

6 Den 5 september 2000 invände The Stilton Cheese Makers Association, med stöd av artikel 8.1 b och 8.4 i förordning nr 40/94, mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som ingår i klasserna 16, 29 och 30. Till stöd för sin invändning åberopade invändaren varumärken som registrerats i ett flertal medlemsstater och som motsvarade ordet stilton, samtliga avseende mjölkprodukter.

7 Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån biföll invändningen genom beslut av den 30 september 2002 beträffande de varor som ingår i klasserna 29 och 30 och ogillade invändningen i övrigt.

8 Sökanden överklagade detta beslut den 29 november 2002 med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Överklagandet tilldelades ärendenummer R 982/2002-2 och lottades på andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån. Sökanden yrkade att denna överklagandenämnd skulle ogilla invändningen med avseende på såväl de varor som ingår i klass 16 som de som ingår i klasserna 29 och 30.

9 Invändaren överklagade samma dag detta beslut. Dennes överklagande tilldelades ärendenummer R 973/2002-2 och lottades på samma sätt på andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån. Invändaren yrkade att denna överklagandenämnd skulle bifalla invändningen med avseende på såväl de varor som ingår i klasserna 29 och 30 som de som ingår i klass 16.

10 Parterna ansökte vid fyra tillfällen gemensamt om att handläggningen av ärende R 973/2002-2 skulle skjutas upp. Överklagandenämnden biföll dessa ansökningar. Även om överklagandenämnden formellt inte förenat ärendena, har de gemensamma ansökningarna om att handläggningen av överklagandet i ärende R 973/2002-2 skulle uppskjutas behandlats som om de avsåg även förfarandet i ärende R 982/2002-2. Beträffande den fjärde ansökan om uppskjutande angav överklagandenämnden följande i sin delgivning till parterna av den 2 april 2004:

"Härmed bekräftas att handläggningen av överklagandet skjuts upp för en tid av två månader, fram till och med den 5 juni 2004. Med hänsyn till tidigare ansökningar

skall denna tid anses vara slutlig, utom om parterna kan visa att det finns särskilda skäl för att handläggningen skall uppskjutas ytterligare."

11 Sökanden begärde i skrivelse av den 3 juni 2004 att förteckningen över de varor som avsågs med det sökta varumärket skulle begränsas på så sätt att hänvisningen till "mjölkprodukter och ost" skulle utgå med avseende på klass 29 och att preciseringen "[m]ed undantag för livsmedel och drycker på ostbas" skulle läggas till med avseende på klass 30.

12 I skrivelse av den 4 juni 2004 begärde parterna gemensamt att överklagandenämnden skulle uppskjuta handläggningen. Enligt skrivelsens lydelse förklarade parterna, med hänvisning till innehållet i skrivelsen av den 3 juni 2004, även att sökanden hade "begärt att varuförteckningen i varumärkesansökan skulle ändras". Parterna angav vidare att "[invändarens] inställning [var] följande: invändningen [skulle] återkallas om ... varuförteckningen enligt ansökan [ändrades] för att [med avseende på] klass 29 [låta uppgifterna utgå beträffande] 'ost, produkter med sitt ursprung i mjölk' och 'varor som omfattas av den omfattande benämningen produkter med sitt ursprung i mjölk, bland annat mjölk, produkter på mjölkbas, smör, drycker på mjölkbas och yoghurt' samt [med avseende på] 'klass 30 ... [låta uppgifterna utgå beträffande] livsmedel och drycker innehållande ost och på ostbas'".

13 Överklagandenämnden upplyste genom skrivelse av den 15 juni 2004 parterna om att den tolkade skrivelsen av den 4 juni 2004 som en gemensam ansökan om begränsning av förteckningen över de varor som omfattades av det sökta varumärket, och den delgav parterna en förteckning som begränsats i enlighet med denna ansökan. I denna skrivelse tillade överklagandenämnden även att parterna "[f]ör det fall [invändaren] skulle återkalla invändningen" uppmanades att

före den 14 juli 2004 ange huruvida de kommit överens om fördelningen av kostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandet. Överklagandenämnden angav att den skulle fatta beslut om fördelningen av kostnaderna för förfarandet om parterna inte meddelade någon överenskommelse.

14 Sökanden begärde i skrivelse av den 16 juni 2004 att överklagandenämnden skulle återkalla den tolkning som skrivelsen av den 15 juni 2004 föreföll innehålla och bekräfta att den enda begränsningen i förteckningen över de varor som omfattades av det sökta varumärket var den som återgavs i sökandens skrivelse av den 3 juni 2004. Sökanden gjorde gällande att skrivelsen av den 4 juni 2004 endast var en gemensam ansökan om att handläggningen av överklagandet skulle uppskjutas på grund av att parterna hade skilda uppfattningar, eftersom invändaren hade krävt fler ändringar än de som angetts i skrivelsen av den 3 juni 2004.

15 Överklagandenämnden avslog denna ansökan i skrivelse av den 23 juni 2004. Överklagandenämnden erinrade först och främst om att en begäran om begränsning av förteckningen över de varor som omfattas av ett sökt varumärke inte kan återkallas, eftersom denna är bindande. Överklagandenämnden angav vidare att formuleringen i parternas gemensamma skrivelse av den 4 juni 2004, nämligen att "invändningen skulle återkallas om ... varuförteckningen enligt ansökan [ändrades]", endast kunde uppfattas som en begäran om att den ovannämnda förteckningen skulle begränsas. Överklagandenämnden hade vidare beaktat att parterna gemensamt hade undertecknat och avsänt skrivelsen, och den hade dragit slutsatsen att sökanden därigenom skriftligen avgivit sitt samtycke på detta villkor. Överklagandenämnden ansåg sig således endast ha fullföljt parternas gemensamma ansökan om att erhålla bekräftelse på att begränsningen av förteckningen över de varor som omfattades av det sökta varumärket hade godtagits utan ändringar.

16 Invändaren erinrade i skrivelse av den 1 juli 2004 överklagandenämnden om att denne hade för avsikt att återkalla sin invändning om, och endast om, förteckningen över de varor som omfattades av det sökta varumärket och som återgavs i överklagandenämndens skrivelse av den 15 juni 2004 inte ändrades.

17 Invändaren uppmanade genom skrivelse av den 23 juli 2004 överklagandenämnden att bekräfta att den ovannämnda förteckningen slutgiltigt hade begränsats enligt lydelsen i överklagandenämndens skrivelse av den 15 juni 2004.

18 I skrivelse av den 29 juli 2004 bekräftade överklagandenämnden att den godkända begränsningen av den ovannämnda förteckningen var den som angavs i överklagandenämndens skrivelse av den 15 juni 2004 och att invändningen därför ansågs återkallad.

19 I beslut i de båda ärendena av den 20 september 2004 (nedan kallade de ifrågasatta besluten) fann överklagandenämnden att den enda fråga som, med beaktande av att förfarandet hade avslutats genom att invändningen hade återkallats, återstod att avgöra var beslutet om fördelningen av kostnaderna för förfarandet, eftersom parterna inte hade uppnått någon överenskommelse. Överklagandenämnden beslutade härvid att vardera parten skulle bära sin egen kostnad i samband med invändningsförfarandet och överklagandet, i enlighet med artikel 81.2 och 81.3 i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

20 Sökanden har i samtliga mål yrkat att förstainstansrätten skall

— fastställa att skrivelsen av den 4 juni 2004, som var ställd till harmoniseringsbyrån och undertecknad gemensamt av sökanden och invändaren, inte

innehåller någon förklaring avsedd att avsluta förfarandet vid överklagandenämnden, utan endast en ansökan om att detta förfarande skulle uppskjutas,

— ogiltigförklara de ifrågasatta besluten och återförvisa ärendet till överklagandenämnden, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Harmoniseringsbyrån har i samtliga mål yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara de ifrågasatta besluten, och

— förplikta vardera parten att bära sina rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

Parternas argument

22 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden felaktigt ansett att parterna avgett en gemensam viljeyttring att avsluta förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Sökanden

har härvid gjort gällande att parternas gemensamma skrivelse av den 4 juni 2004 endast utgjorde en ansökan om att skjuta upp förfarandet i syfte att uppnå förlikning beträffande vilka varor som skulle utgå ur förteckningen över de varor som omfattades av det sökta varumärket.

23 Den ovannämnda skrivelsen innehåller däremot inte någon förklaring avsedd att avsluta förfarandet vid överklagandenämnden. Det framgår tvärtemot tydligt att parterna inte kommit överens om att avsluta förfarandet. I skrivelsen anges för det första att sökanden i skrivelse av den 3 juni 2004 hade sänt en ansökan till överklagandenämnden om begränsning av varuförteckningen i enlighet med en förlikning med invändaren av den 22 december 2003. I skrivelsen anges för det andra att invändaren, med beaktande av denna ansökan om begränsning, hade angett att denne skulle återkalla invändningen endast om även vissa andra varor som inte ingick i förlikningen skulle utgå ur den ifrågavarande förteckningen.

24 Sökanden har härav dragit slutsatsen att överklagandenämnden feltolkat parternas ansökan till harmoniseringsbyrån att förfarandet skulle uppskjutas.

25 Harmoniseringsbyrån anser att talan är välgrundad och att de ifrågasatta besluten skall ogiltigförklaras. Harmoniseringsbyrån har hävdat att sådana yrkanden enligt rättspraxis kan tas upp till prövning (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån — Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkterna 32–36, och av den 4 maj 2005 i mål T-22/04, Reemark mot harmoniseringsbyrån — Bluenet (Westlife), REG 2005, s. II-1559, punkterna 16–19).

26 I sakfrågan anser harmoniseringsbyrån, i likhet med sökanden, att skrivelsen av den 4 juni 2004 endast innehöll en gemensam ansökan från parterna att skjuta upp

handläggningen. Harmoniseringsbyrån anser därför att överklagandenämnden åsidosatte artikel 44.1 i förordning nr 40/94 när den begränsade förteckningen över varor som omfattas av det sökta varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

Huruvida parternas yrkanden kan tas upp till prövning

27 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att sökanden genom sitt första yrkande yrkat att förstainstansrätten skall fastställa att skrivelsen av den 4 juni 2004, som var ställd till harmoniseringsbyrån och undertecknad gemensamt av parterna, inte innehåller någon förklaring avsedd att avsluta förfarandet vid överklagandenämnden, utan endast en ansökan om att detta förfarande skulle uppskjutas. Detta yrkande är inte fristående från sökandens andra yrkande om ogiltigförklaring av de ifrågasatta besluten, eftersom det utgör ett argument till stöd för det sistnämnda yrkandet. Anledning saknas därför att avgöra detta yrkande i sig.

28 Harmoniseringsbyrån har genom sitt första yrkande yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara de ifrågasatta besluten.

29 Förstainstansrätten erinrar om att i en talan mot ett beslut av en överklagandenämnd som fattats i ett invändningsförfarande kan harmoniseringsbyrån, genom sin

inställning inför förstainstansrätten, inte ändra ramen för rättegången vilken bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av den som ansökt om registrering och invändaren (dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 26, i vilken domstolen efter överklagande fastställde förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Westlife, punkt 16, och av den 15 juni 2005 i mål T-186/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Spaform (SPAFORM), REG 2005, s. II-2333, punkt 19).

30 Det följer däremot inte av denna rättspraxis att harmoniseringsbyrån är skyldig att yrka att en talan som väcks mot ett beslut av en av dess överklagandenämnder skall ogillas. Även om harmoniseringsbyrån saknar rätt att väcka talan mot ett beslut som en överklagandenämnd fattat är den inte därmed skyldig att försvara sådana beslut eller att yrka att varje talan som väcks mot ett sådant beslut skall ogillas (domen i det ovannämnda målet BIOMATE, punkt 34, domen i det ovannämnda målet Westlife, punkt 17, och domen i det ovannämnda målet SPAFORM, punkt 20).

31 Under dessa omständigheter föreligger inget hinder mot att harmoniseringsbyrån ansluter sig till ett av sökandens yrkanden eller nöjer sig med att överlåta frågan till förstainstansrättens bedömning och redogör för de argument som den anser att förstainstansrätten kan ha nytta av att känna till (domen i det ovannämnda målet BIOMATE, punkt 36, och dom av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005 s. II-4633, punkt 22).

32 Harmoniseringsbyrån kan däremot inte framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller ändring av överklagandenämndens beslut i ett avseende som inte angetts i ansökan eller åberopa grunder som inte åberopats i ansökan (domen i det ovannämnda målet Vedial mot harmoniseringsbyrån, punkt 34, och domen i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 22).

33 Det skall i förevarande mål konstateras att harmoniseringsbyrån anfört argument uteslutande till stöd för sökandens yrkanden och att överklagandenämnden enligt denne felaktigt funnit att parterna avgett en gemensam viljeyttring att avsluta förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Harmoniseringsbyråns yrkanden och argument till stöd för dessa kan därför tas upp till prövning, eftersom de inte går längre än sökandens yrkanden och argument.

Prövning i sak

34 Till stöd för sin talan har sökanden, med stöd av harmoniseringsbyrån, hävdat att överklagandenämnden felaktigt funnit att parterna avgett en gemensam viljeyttring att avsluta förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Förstainstansrätten erinrar härvid om att det i de ifrågasatta besluten inte uttryckligen anges att förfarandet avslutats.

35 Genom att överklagandenämnden beslutat om fördelningen av kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån på grundval av att "förfarandet avslutats genom att invändningen återkallats" (se motiveringen i skäl 20 respektive skäl 21 i de ifrågasatta besluten) måste överklagandenämnden underförstått anses ha beslutat att avsluta förfarandet.

36 Den ovannämnda motiveringen innehåller visserligen inte några detaljer, men redogörelsen för omständigheterna under förfarandet och i synnerhet för skriftväx-

lingen mellan parterna och överklagandenämnden (se skälen 9–18 respektive 10–19 i de ifrågasatta besluten) är tillräckligt detaljerad för att förstainstansrätten skall kunna förstå och kontrollera skälen till att överklagandenämnden ansåg att sökanden hade begränsat sin varumärkesansökan och att invändaren i gengäld hade återkallat invändningen.

37 Det finns således anledning att utreda om det i förevarande mål förelåg grund för överklagandenämndens slutsats att parterna avgett en gemensam viljeyttring att avsluta förfarandet vid överklagandenämnden. Förstainstansrätten finner härvid anledning att erinra om att det i artikel 44.1 i förordning nr 40/94, beträffande villkoren och förfarandet för fullständig eller delvis återkallelse av en varumärkesansökan eller en invändning vid harmoniseringsbyrån, föreskrivs att varumärkessökanden när som helst kan återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster.

38 Enligt lydelsen i regel 20.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) skall harmoniseringsbyrån om varumärkessökanden i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94 begränsar förteckningen över varor och tjänster, meddela detta till den invändande parten och uppmana denna part att inom en angiven period yttra sig om han står fast vid sin invändning och, om så är fallet, ange mot vilka av de återstående varorna och tjänsterna han har invändningar.

39 Enligt rättspraxis är det endast den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har möjlighet att begränsa förteckningen över varor och tjänster i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94. Denne kan när som helst inlämna en sådan ansökan till harmoniseringsbyrån. En fullständig eller delvis återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke skall i detta sammanhang göras uttryckligen och får inte vara villkorad (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 61).

40 Det är visserligen riktigt att lagstiftaren inte uttryckligen föreskrivit möjlighet att återkalla en invändning, eftersom artikel 44.1 i förordning nr 40/94 endast avser återkallelse av varumärkesansökan. Förstainstansrätten har emellertid fastslagit att varumärkessökanden och invändaren, eftersom de med hänsyn till systematiken i den ovannämnda förordningen är jämställda i ett invändningsförfarande, även skall anses vara jämställda i fråga om möjligheten att återkalla inlagor (förstainstansrättens beslut av den 3 juli 2003 i mål T-10/01, Lichtwer Pharma mot harmoniseringsbyrån — Biofarma (Sedonium), REG 2003, s. II-2225, punkt 15, och av den 9 februari 2004 i mål T-120/03, Synopharm mot harmoniseringsbyrån — Pentafarma (DERMAZYN), REG 2004, s. II-509, punkt 19).

41 Förstainstansrätten anger i förevarande fall att överklagandenämndens påstående att parterna avgett en gemensam viljeyttring att avsluta förfarandet inte stöds av de faktiska omständigheterna.

42 Förstainstansrätten erinrar först och främst om att den enda uttryckliga ovillkorade ansökan om begränsning av förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket utgjordes av ansökan i sökandens skrivelse av den 3 juni 2004.

43 Parternas gemensamma skrivelse av den 4 juni 2004 innehåller, i strid med vad som såsom ovan erinrats fordras enligt rättspraxis, inte någon uttrycklig och ovillkorlig ansökan om delvis återkallelse av varumärket eller invändningen.

44 Med hänsyn till lydelsen i denna skrivelse hade sökanden och harmoniseringsbyrån fog för sitt påstående att denna endast innehöll en gemensam ansökan om att

handläggningen vid överklagandenämnden skulle skjutas upp. Den enda uttryckliga ansökan till överklagandenämnden i denna skrivelse är nämligen följande:

"Å båda parters vägnar ansöker vi härmed om att handläggningen av överklagandet skall uppskjutas."

45 Den ovannämnda skrivelsen innehöll i övrigt endast en redogörelse för att sökandens inställning enligt dennes skrivelse av den 3 juni 2004 inte överensstämde med invändarens med avseende på begränsningen av förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket.

46 Det är för övrigt motstridigt att anse att skrivelsen av den 4 juni 2004 innehöll en gemensam ansökan från parterna om att skjuta upp förfarandet och samtidigt en ansökan om att avsluta detta, eftersom en ansökan om att skjuta upp förfarandet förlorar sitt föremål om invändningen återkallas.

47 Slutsatsen att skrivelsen av den 4 juni 2004 endast innehöll en ansökan om att skjuta upp förfarandet stöds av händelser som föregick denna ansökan. Det framgår nämligen av handlingarna i målet att förfarandet redan skjutits upp vid flera tillfällen för att göra det möjligt för parterna att nå en överenskommelse. I sitt meddelande av den 2 april 2004, genom vilket överklagandenämnden för fjärde gången beviljade ett uppskjutande av förfarandet, betonade denna att "med hänsyn till tidigare ansökningar [skulle] denna tid anses vara slutlig, utom om parterna [kunde] visa att det [fanns] särskilda skäl för att [skjuta upp] handläggningen ... ytterligare". Skrivelsen av den 4 juni 2004 skall således tolkas mot denna bakgrund, nämligen att parterna, eftersom överklagandenämnden meddelat dem att den i princip inte skulle godta ytterligare ansökningar om att förfarandet skulle uppskjutas, hade för avsikt att ange särskilda skäl till att förfarandet i förevarande mål skulle skjutas upp ytterligare.

48 Det finns inte heller någonting i handlingarna i målet som tyder på att ett avtal slutits senare och givit anledning till att förfarandet skulle avslutas. Skriftväxlingen mellan parterna efter skrivelsen av den 4 juni 2004 och fram till att de ifrågasatta besluten fattades avslöjar tvärtom fortsatt oenighet om den begränsning av förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket som sökanden hade varit tvungen att göra för att invändaren skulle återta sin invändning.

49 I sin skrivelse av den 15 juni 2004 till svar på parternas gemensamma skrivelse av den 4 juni 2004 meddelade överklagandenämnden dessa vad den uppfattade var parternas gemensamma inställning till begränsningen av de varor som omfattas av det sökta varumärket i enlighet med invändarens inställning, men utan att begära att sökanden skulle godta denna tolkning.

50 I sin skrivelse till harmoniseringsbyrån av den 16 juni 2004 bestred sökanden därmed att den hade godtagit den begränsning som framgick av överklagandenämndens meddelande av den 15 juni 2004. Sökanden erinrade om att denne inte hade godtagit andra begränsningar än de som angivits i sökandens skrivelse av den 3 juni 2004 och begärde därför att överklagandenämnden skulle återkalla sin skrivelse av den 15 juni 2004.

51 Detta bestridande till trots bekräftade överklagandenämnden, i skrivelse av den 23 juni 2004, tolkningen att det var fråga om en begränsning av de varor som avsågs, och den samrådde härvid inte med parterna för att klarlägga den exakta innebörden av skrivelsen av den 4 juni 2004. Överklagandenämnden angav att denna skrivelse, med hänsyn till hur den formulerats och på grund av omständigheten att båda parterna undertecknat den, endast kunde uppfattas som en ansökan om begränsning av de varor som avsågs och att en sådan ansökan inte kan återkallas, eftersom den är bindande.

52 Att en uttrycklig och ovillkorlig överenskommelse att avsluta förfarandet inte förelåg påvisas även av den omständigheten att invändaren i skrivelse av den 1 juli 2004

erinrade om att denne avsåg att återkalla invändningen endast på det "uttryckliga villkoret" att den förteckning över de varor som omfattas av det sökta varumärket som framgick av överklagandenämndens skrivelse av den 15 juni 2004 inte hade ändrats. I skrivelse av den 23 juli 2004 anhöll invändaren även att överklagandenämnden skulle bekräfta att begränsningen hade genomförts och att invändningen ansågs återkallad.

53 Trots att sökanden i skrivelse av den 16 juni 2004 uttryckligen hade vägrat begränsa förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket i enlighet med invändarens krav, gav överklagandenämnden den sistnämnde följande bekräftelse i skrivelse av den 29 juli 2004 med kopia till sökanden: "Den godtagna begränsningen framgår av vår skrivelse av [den 15 juni 2004] och ... invändningen skall följaktligen anses återkallad." Med hänsyn till den inställning sökanden uttryckt i skrivelsen av den 16 juni 2004 och eftersom denne inte senare framställt någon uttrycklig ansökan i motsatt riktning, saknade överklagandenämnden emellertid grund för denna slutsats.

54 Av vad ovan anförts framgår att de ifrågasatta besluten innehåller ett faktiskt fel och därför skall ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

55 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Överklagandenämndens beslut har ogiltigförklarats och harmoniseringsbyrån skall, sina yrkanden till trots, av den anledningen anses ha tappat målet. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) De beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 20 september 2004 (ärende R 973/2002-2 och R 982/2002-2) ogiltigförklaras.

2) Harmoniseringsbyrån förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Legal Lindh Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 februari 2006.

E. Coulon H. Legal

Justitiesekreterare Ordförande