FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 10 november 2004 *

I mål T-164/02,

Kaul GmbH, Elmshorn (Tyskland), företrätt av advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot beslut fattat av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 mars 2002 i ärende R 782/2000-3 beträffande ett invändningsförfarande mellan Kaul GmbH och Bayer AG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna M. Vilaras och I. Wiszniewska-Białecka,
justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 30 juni 2004,

följande

Dom

Sakförhållanden

1 Bolaget Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) ingav den 3 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad 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 ARCOL.

3 De varor för vilka varumärkesregistrering har sökts omfattas av klasserna 1, 17 och 20 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Bland de varor som omfattas av klass 1 återfinns "kemiska substanser för konservering av livsmedel".

4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 20 juli 1998.

5 Den 20 oktober 1998 framställde sökanden, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras för "kemiska substanser för konservering av livsmedel" i klas. 1. Invändningen grundades på att det fanns ett äldre gemenskapsvarumärke som hade registrerats den 24 februari 1998 med registreringsnummer 49106. Detta varumärke utgörs av ordmärket CAPOL och omfattar varor som motsvarar beskrivningen "kemiska ämnen för konservering av livsmedel, nämligen råmaterial för polering och konservering av färdiga livsmedelsprodukter, speciellt sötsaker", och som ingår i klass 1. Till stöd för invändningen åberopade sökanden att det föreligger ett sådant relativt registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

6 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 30 juni 2000. Invändningsenheten medgav att varorna var identiska, men ansåg att förväxlingsrisk var utesluten på grund av de visuella skillnader och ljudskillnader som konstaterats mellan de båda varumärkena.

7 Den 24 juli 2000 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

8 Genom skrivelse av den 17 juli 2000, som inkom till harmoniseringsbyrån den 24 juli 2000, underrättade bolaget Bayer (Bayer AG) harmoniseringsbyrån om att det hade övertagit den ansökan om registrering av varumärket ARCOL som hade ingivits av Atlantic Richfield Co. Åtgärden registrerades i harmoniseringsbyråns register den 17 november 2000 i enlighet med artikel 17.5 och artikel 24 i förordning nr 40/94.

9 Den 30 oktober 2000 ingav sökanden en inlaga till harmoniseringsbyrån, i vilken den angav grunderna för överklagandet i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

10 Genom beslut av den 4 mars 2002, som delgavs sökanden den 25 mars 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), ogillade tredje överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden ansåg huvudsakligen att hänsyn inte kunde tas till det äldre märkets påstått höga särskiljningsförmåga, som skulle bero på att det är välkänt, eftersom sökanden inte hade åberopat detta förhållande förrän vid överklagandet. Överklagandenämnden påpekade vidare att sökanden egentligen inte hade anfört ett nytt argument utan snarare hade ändrat den rättsliga grunden för dess invändning till artikel 8.2 c i förordning nr 40/94, som rör välkända varumärken. Vidare ansåg överklagandenämnden att det trots att varorna var identiska inte fanns någon förväxlingsrisk mellan ordmärkena i fråga, med beaktande av de betydande visuella och fonetiska skillnader som hade konstaterats mellan dem, av att marknaden för de aktuella varorna är mycket specialiserad och av att den typiska konsumenten av sagda varor sannolikt har expertkunskap om dem.

Förfarande och parternas yrkanden

11 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 maj 2002. Harmoniseringsbyrån inkom med sitt svaromål till rättens kansli den 16 oktober 2002.

12 Genom skrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 7 november 2002, begärde sökanden i enlighet med artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler tillstånd att inkomma med en replik.

13 Den 20 november 2002 beslutade förstainstansrätten (fjärde avdelningen) att ytterligare inlagor inte var nödvändiga, eftersom sökanden skulle kunna utveckla sina grunder och argument och bemöta harmoniseringsbyråns svarsskrivelse under det muntliga förfarandet.

14 Förstainstansrätten (fjärde avdelningen) beslutade på grundval av referentens rapport att inleda det muntliga förfarandet.

15 Parterna utvecklade sin talan och besvarade förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 30 juni 2004.

16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Bedömning

18 Till stöd för sin talan har sökanden huvudsakligen anfört fyra grunder som rör, för det första, åsidosättande av skyldigheten att pröva de omständigheter som sökanden har åberopat inför överklagandenämnden, för det andra, åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, för det tredje, åsidosättande av de processrättsliga principer som erkänns i medlemsstaterna och av de förfaranderegler som är tillämpliga vid harmoniseringsbyrån, och för det fjärde, åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

19 Det är lämpligt att först pröva den första grunden.

Parternas argument

20 Sökanden anser att överklagandenämndens bedömning att nya omständigheter inte kan åberopas inför den när invändningsförfarandet avslutats beror på en felaktig uppfattning av överklagandenämndens funktion. Tvärtom bör enligt sökanden förfarandet vid överklagandenämnden ses som en andra instans för prövning av ärendet i sak. Inom ramen för denna prövning kan parterna åberopa nya

omständigheter. Det var alltså fel av överklagandenämnden att i förevarande fall, med avseende på bedömningen av förväxlingsrisken, vägra att pröva de handlingar som sökanden åberopade i sin skrivelse av den 30 oktober 2000, avseende det tidigare varumärket CAPOL:s höga särskiljningsförmåga, vilka utgjordes av en förklaring på heder och samvete som avgivits av sökandens verkställande direktör och en förteckning över sökandens kunder. Genom att göra detta har harmoniseringsbyrån åsidosatt sökandens rätt att yttra sig.

21 För övrigt har sökanden hävdat att den inte på något sätt, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har påstått, har avstått från artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 som grund för sin invändning till förmån för artikel 8.2 c i samma förordning. Syftet med de handlingar som gavs in i inlagan av den 30 oktober 2000 var inte att åberopa nya omständigheter, utan snarare att komplettera de argument som redan anförts under invändningsförfarandet.

22 Harmoniseringsbyrån har svarat att sökandens ställningstagande är grundat på en felaktig tolkning av det system för rättsligt skydd som har inrättats genom förordning nr 40/94 och som tillämpas i överklagandenämndernas "fasta rättspraxis". Överklagandenämnderna är funktionellt en fortsättning i förhållande till invändningsenheten, vilket innebär att det inte är tillräckligt att ge in ett överklagande för att undvika konsekvenserna av att inte ha iakttagit de frister som invändningsenheten har fastställt. Harmoniseringsbyrån har alltså gjort gällande att överklagandenämnderna, förutom i undantagsfall, alltid vägrar att beakta en ny redogörelse för förhållandena om den inte har ingivits inom dessa frister.

23 Det var emellertid inför överklagandenämnden som sökanden för första gången åberopade sin ledande ställning på marknaden för kemiska substanser för konservering av livsmedel samt det faktum att varumärket CAPOL var välkänt inom målgruppen. Detta var nya uppgifter, eller till och med, då sökanden använde uttrycket "välkänd", en ändring av den rättsliga grunden för sökandens invändning till förmån för artikel 8.2 c i förordning nr 40/94.

24 Harmoniseringsbyrån anser vidare att även om man hade beaktat sökandens marknadsposition och därav följande förstärkning av dess varumärkes särskiljningsförmåga skulle den slutsatsen inte ha kunnat dras att det förelåg en förväxlingsrisk.

Förstainstansrättens bedömning

25 Förstainstansrätten vill inledningsvis påpeka att de handlingar som sökanden har givit in till överklagandenämnden utgörs av en förklaring på heder och samvete från sökandens verkställande direktör och av en förteckning över sökandens kunder.

26 Dessa handlingar, som rör frågan om i vilken utsträckning sökandens varumärke har använts, ingavs av sökanden för att understödja de argument som redan anförts vid invändningsenheten — och som alltså enbart är grundade på att sökandens varumärke inte är beskrivande — och som gick ut på att detta varumärke hade en hög särskiljningsförmåga och, på den grunden, skulle åtnjuta ett mer omfattande skydd.

27 Överklagandenämnden ansåg i punkterna 10–12 i det ifrågasatta beslutet, och harmoniseringsbyrån ansåg i punkt 30 i sin svarsinlaga, att denna nya redogörelse för förhållandena inte kunde beaktas, då den gjordes efter det att den frist som invändningsenheten hade fastställt hade löpt ut.

28 Denna ståndpunkt är emellertid inte förenlig med den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns instanser, vilken har bekräftats av förstainstansrätten såväl avseende förfarandet ex parte (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 38–44, som inte upphävdes på den punkten i

domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY DRY), REG 2001, s. I-6251, samt förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål), REG 2002, s. II-5255, punkt 21), som avseende förfarandet inter partes (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkterna 24–32).

29 Det har fastslagits att det framgår av principen om funktionell kontinuitet 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 de faktiska och rättsliga förhållanden 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 punkt 2 i denna bestämmelse, 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 förhållanden vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans inom de föreskrivna fristerna inför denna enhet, enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inte skulle kunna åberopa sagda förhållanden vid överklagandenämnden. Av principen om funktionell kontinuitet följer tvärtom att en sådan part kan åberopa sagda förhållanden vid överklagandenämnden, under förutsättning att artikel 74.2 i sagda förordning iakttas vid denna instans.

30 De omtvistade förhållandena åberopades således inte för sent enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, eftersom de åberopades i bilagan till den inlaga som sökanden ingav till överklagandenämnden den 30 oktober 2000, det vill säga inom den frist på fyra månader som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden kunde således inte vägra att beakta dessa förhållanden.

31 Vidare har överklagandenämnden anslutit sig till varumärkessökandens påstående i dess inlaga av den 27 december 2000 om att sökanden i själva verket försökte visa att dess varumärke är ett känt eller välkänt varumärke, och har i andra hand hävdat, i

punkt 13 i det ifrågasatta beslutet, att sökanden som rättslig grund för sin invändning hade ersatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 med artikel 8.2 c i samma förordning.

32 Förstainstansrätten anser att detta andrahandsargument inte kan vinna framgång.

33 Sökanden har nämligen inte i något skede i förfarandet påstått att den grundade sin invändning på någon annan bestämmelse än artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Tvärtom är det på denna rättsliga grund som sökanden vid förfarandet inför invändningsenheten och sedan inför överklagandenämnden har åberopat sitt varumärkes höga särskiljningsförmåga och domstolens rättspraxis avseende betydelsen av detta för bedömningen av förväxlingsrisken i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

34 Av vad ovan anförts följer att överklagandenämnden inte utan att åsidosätta artikel 74 i förordning nr 40/94 kunde vägra att pröva de sakförhållanden som sökanden åberopade i inlagan av den 30 oktober 2000 för att visa att det äldre märket hade en hög särskiljningsförmåga till följd av att det, enligt sökanden, hade använts på marknaden.

35 Enligt rättspraxis åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga, eftersom förväxlingsrisken är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara. Följaktligen kan det finnas risk för förväxling, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan

varumärkena, om de varor eller tjänster som de omfattar liknar varandra i hög utsträckning och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga (se domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. II-3819, punkterna 20 och 21, och där nämnd rättspraxis).

36 Följaktligen kunde inte överklagandenämnden, eftersom den i förevarande fall hade konstaterat att de varor som åsyftades med de motstående kännetecknen var identiska och att det fanns vissa likheter mellan dessa kännetecken, uttala sig om förekomsten av en förväxlingsrisk på det sätt som den gjorde, utan att beakta samtliga relevanta omständigheter, däribland de omständigheter som sökanden hade åberopat och som syftade till att styrka det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga.

37 Härav följer att överklagandenämnden har åsidosatt de skyldigheter som åligger den inom ramen för en bedömning av förväxlingsrisken enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, genom att inte beakta de omständigheter som sökanden åberopade inför den. Förstainstansrätten skall inte ersätta harmoniseringsbyråns bedömning av omständigheterna i fråga med sin egen, utan det ankommer på harmoniseringsbyrån att göra denna bedömning. Följaktligen skall det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att uttala sig om de andra grunderna.

Rättegångskostnader

38 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 4 mars 2002 (ärende R 782/2000-3) ogiltigförklaras.**

2) **Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 november 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande