Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 januari 2012*

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 58 — Förordning (EG) nr 2868/95 — Reglerna 49 och 50 — Ordmärket R10 — Invändning — Överlåtelse — Fråga huruvida överklagandet till överklagandenämnden kan tas upp till sakprövning — Begreppet person som har ’rätt att överklaga’ — Fråga huruvida harmoniseringsbyråns riktlinjer är tillämpliga”

I mål C-53/11 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 3 februari 2011,

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Nike International Ltd, Beaverton (Förenta staterna), företrätt av M. de Justo Bailey, abogado,

sökande i första instans,

Aurelio Muñoz Molina, Petrer (Spanien),

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna U. Lõhmus (referent), A. Rosas, A. Ó Caoimh och A. Arabadjiev,

generaladvokat: N. Jääskinen,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 november 2011,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: spanska.

följande

Dom

1 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 24 november 2010 i mål T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrån – Muñoz Molina (R10) (REU 2010, s. I-5433) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom biföll tribunalen den talan som Nike International Ltd (nedan kallat Nike) väckt om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 21 januari 2009 (ärende R 551/2008-1, nedan kallat det omtvistade beslutet), genom vilket överklagandenämnden avvisade den invändning som Nike hade framställt på grundval av ett nationellt icke-registrerat kännetecken, R10, mot Aurelio Muñoz Molinas registrering av samma kännetecken såsom gemenskapsvarumärke.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning (EG) nr 40/94

2 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) har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), vilken trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till dagen för den invändning som ledde till det omtvistade beslutet är det emellertid förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 14) (nedan kallad förordning nr 40/94), som är tillämplig i förevarande tvist.

3 Artikel 57.1 i förordning nr 40/94 rör beslut som kan överklagas till överklagandenämnden. I denna artikel föreskrivs följande:

”Beslut av granskare, invändningsenheterna, enheten för administration av varumärken och för juridiska frågor samt annulleringsenheterna får överklagas. Ett överklagande har suspensiv verkan.”

4 Artikel 58 i samma förordning, som har rubriken ”Rätt att överklaga och att vara part i överklagandeförfarande”, har följande lydelse:

”En part får överklaga ett beslut som gått honom emot. Övriga parter i det tidigare förfarandet skall vara parter i överklagandeförfarandet.”

5 Artikel 59 i samma förordning har rubriken ”Tidsfrist och överklagandeform” och har följande lydelse:

”Ett överklagande skall framställas skriftligen hos byrån inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas. Överklagandet skall inte anses ha givits in förrän överklagandeavgiften har betalats. Grunderna för överklagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.”

6 Artikel 73 i nämnda förordning har rubriken ”Beslutets grunder”, och har följande lydelse:

”Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

7 Artikel 74 i förordning nr 40/94 har rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”. I artikeln föreskrivs följande:

”1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

Förordning (EG) nr 2868/95

8 Regel 31 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad förordning nr 2868/95), har rubriken ”Överlåtelse”. I punkterna 1, 2, 5 och 6 föreskrivs följande:

”1. En ansökan om registrering av en överlåtelse enligt artikel 17 i [förordning nr 40/94] skall innehålla:

a) registreringsnumret för gemenskapsvarumärket, och

b) information om den nya innehavaren i enlighet med regel 1.1 b,

c) då inte alla registrerade varor eller tjänster innefattas i överlåtelsen, information om registrerade varor eller tjänster för vilka överlåtelsen gäller,

d) dokument som i vederbörlig ordning fastställer överlåtelsen i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 i [förordning nr 40/94].

2. Ansökan får, där så är tillämpligt, innehålla namnet och tjänsteadressen för den nya innehavarens företrädare, som då skall anges enligt regel 1.1 e.

…

5. Tillräckligt bevis på överlåtelsen enligt punkt 1 d skall anses föreligga, då

a) ansökan om registrering av överlåtelsen undertecknas av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare och av förvärvaren av äganderätten eller dennes företrädare,

b) ansökan, om den inlämnas av förvärvaren av äganderätten, åtföljs av en förklaring, undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare, om att denne lämnar sitt medgivande till registreringen av efterträdaren,

c) ansökan åtföljs av ett ifyllt överlåtelseformulär eller dokument i enlighet med regel 83.1 d som är undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare och av förvärvaren eller dennes företrädare.

6. Om de villkor som är tillämpliga för registrering av en sådan överlåtelse enligt artikel 17.1–17.4 i [förordning nr 40/94], i punkt 1–4 ovan och i andra tillämpliga regler inte uppfylls skall Byrån meddela sökanden om bristerna. Om bristerna inte åtgärdas inom den tidsperiod som fastställs av Byrån skall den avvisa ansökan om registrering av överlåtelse.”

9 Avdelning X i förordning nr 2868/95 har rubriken ”Överklaganden” och inleds med regel 48, ”Innehåll i meddelandet om överklagande”. I denna regel föreskrivs följande:

”1. Ett meddelande om överklagande skall innehålla

a) den överklagandes namn och adress, i enlighet med regel 1.1 b,

b) då den överklagande har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress i enlighet med regel 1.1 e,

c) en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den ändring eller annullering av beslutet som begärs.

2. Besvärsinlagan skall inlämnas på det språk som användes i den beslutsprocess som överklagas.”

10 Regel 49 i samma avdelning har rubriken ”Avvisande av överklagandet”. I punkterna 1 och 2 föreskrivs följande:

”1. Om överklagandet inte uppfyller artiklarna 57, 58 och 59 i [förordning nr 40/94] och regel 48.1 c och 48.2 skall besvärsnämnden [*] avvisa överklagandet, såvida inte varje brist har åtgärdats innan den tidsgräns som fastställs i artikel 59 i [förordning nr 40/94] har löpt ut. [*I enlighet med terminologin i förordning nr 40/94 används nedan namnet överklagandenämnden. Övers. anm.]

2. Om [överklagandenämnden] noterar att överklagandet inte uppfyller andra bestämmelser i [förordning nr 40/94] eller andra bestämmelser i dessa regler, särskilt regel 48.1 a och 48.1 b, skall den meddela den överklagande detta och skall anmoda denne att åtgärda de noterade bristerna inom den tidsperiod som nämnden fastställer. Om överklagandet inte rättas i rätt tid skall [överklagandenämnden] avvisa överklagandet.”

11 Regel 50 i förordning nr 2868/95 har rubriken ”Prövning av överklaganden”. I punkt 1 föreskrivs följande:

”Såvida inte annat anges skall bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas gälla för besvärsförfaranden i tillämpliga delar.

...

Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordning [nr 40/94] och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i [förordning nr 40/94].”

Bakgrund till tvisten

12 En redogörelse för tvistens bakgrund återfinns i punkterna 1–9 i den överklagade domen. I nämnda punkter anges följande:

”1 Aurelio Muñoz Molina ingav den 2 januari 2006 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån ...

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet R10.

3 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 30/2006 av den 24 juli 2006.

4 DL Sports & Marketing Ltda framställde den 24 oktober 2006, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 …, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket. Invändningen grundades på det icke-registrerade varumärket R10, alternativt det i näringsverksamhet använda kännetecknet R10. Invändningen avsåg samtliga varor i registreringsansökan. ...

5 Den 28 november 2006 förelade invändningsenheten DL Sports & Marketing [Ltda] en frist om fyra månader, till och med den 29 mars 2007, inom vilken nämnda företag bland annat skulle styrka förekomsten och giltigheten av den åberopade äldre rättigheten. Den 29 mars 2007 begärde DL Sports & Marketing Ltda anstånd. Den 8 juni 2007 beviljades anstånd till och med den 9 augusti 2007. Den 24 oktober 2007 konstaterade invändningsenheten att inga omständigheter ännu hade anförts till stöd för invändningen.

6 Genom skrivelse av den 31 oktober 2007 informerade ombudet för [Nike] invändningsenheten om att DL Sports & Marketing [Ltda], genom avtal av den 20 juni 2007, hade överlåtit äganderätten till flera varumärken och industriella rättigheter till [Nike] genom Nike, Inc. (nedan kallat avtalet om överlåtelse). [Nikes] ombud meddelade att han hade fått i uppdrag av den äldre rättighetens nya innehavare att gå vidare med invändningsförfarandet och begärde därför att få delta i förfarandet i egenskap av ombud.

7 Den 19 februari 2008 avslog invändningsenheten invändningen, med motiveringen att DL Sports & Marketing [Ltda] inte inom den förelagda fristen hade styrkt förekomsten av den äldre rättighet som hade åberopats till stöd för invändningen (nedan kallat invändningsenhetens beslut).

8 Den 28 mars 2008 överklagade [Nike] invändningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 …

9 Genom [det omtvistade beslutet] avvisade harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet, med motiveringen att [Nike] inte hade styrkt sin ställning som part i invändningsförfarandet och således inte hade rätt att överklaga invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden ansåg nämligen att [Nikes] ombud i förfarandet vid nämnda enhet inte hade anfört, och än mindre styrkt, att den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen fanns med bland de varumärken som hade överlåtits till [Nike]. Överklagandenämnden preciserade att [Nike] inte heller under överklagandeförfarandet hade kunnat styrka att företaget var innehavare av den äldre rättigheten. Nämnden ansåg därför att avtalet om överlåtelse enbart visade att [Nike] hade förvärvat vissa gemenskapsvarumärken, men inte just den åberopade äldre rättigheten.”

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

13 Genom ansökan som inkom den 6 april 2009 väckte Nike talan vid tribunalen, bland annat med yrkande om att tribunalen skulle slå fast att Nikes överklagande till harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd kunde tas upp till sakprövning.

14 Nike anförde fyra grunder till stöd för sin talan.

15 Tribunalen fann att talan inte kunde bifallas på vare sig den första eller den tredje grunden och prövade inte den fjärde grunden. Tribunalen ansåg däremot att talan kunde bifallas på den andra grunden såvitt denna avsåg det omtvistade beslutet, vilket således ogiltigförklarades.

16 Enligt den andra grunden hade överklagandenämnden åsidosatt Nikes rätt till försvar när den antog det omtvistade beslutet, eftersom beslutet grundade sig på en tolkning av avtalet om överlåtelse som Nike inte hade fått tillfälle att yttra sig över. Beslutet hade enligt Nike vidare antagits i strid med bland annat regel 31.6 i förordning nr 2868/95, eftersom Nike inte hade beretts tillfälle att rätta till bristerna i bevisningen om överlåtelsen av den äldre rättigheten.

17 I punkterna 22–24 och 26 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd hade slagit fast att Nike inte hade styrkt det påstådda innehavet av den åberopade äldre rättigheten och följaktligen inte heller sin ställning som part i invändningsförfarandet, vilket innebar att företaget inte hade rätt att överklaga invändningsenhetens beslut. Tribunalen fann emellertid att riktlinjerna om förfarandena vid harmoniseringsbyrån (nedan kallade harmoniseringsbyråns riktlinjer), vilka harmoniseringsbyrån i princip är skyldig att följa, i avsaknad av bestämmelser i lagstiftningen om bevisning angående överlåtelse av en äldre nationell rättighet som åberopats till stöd för en invändning, i detta avseende bygger på bestämmelserna i regel 31.6 i förordning nr 2868/95. I riktlinjerna, i ”Del 1: Handläggningsfrågor” i ”Del C: [Riktlinjer om invändningsförfarandet]”, föreskrivs det sålunda att om den nya innehavaren av den äldre rättigheten ”informerar [harmoniseringsbyrån] om överlåtelsen men inte (i tillräcklig mån) styrker att denna har ägt rum, ska invändningsförfarandet vilandeförklaras och den nya innehavaren ska därvid inom två månader inkomma med bevisning som styrker överlåtelsen” (punkt E.VIII.1.3.1).

18 I punkt 24 i den överklagade domen fann tribunalen att denna tillämpning av regel 31.6 i förordning nr 2868/95, som rör bland annat överlåtelse av gemenskapsvarumärken, på överlåtelse av nationella varumärken inte med framgång kunde ifrågasättas. När det i nationell rätt inte föreskrivs något förfarande för att registrera överlåtelse av äganderätten till registrerade varumärken är nämligen den bedömning som vidtas för att kontrollera att överlåtelsen av det varumärke som åberopats till stöd för invändningen faktiskt har ägt rum i huvudsak densamma som den som harmoniseringsbyråns behöriga enhet vidtar för att pröva en begäran om överlåtelse av gemenskapsvarumärken. Tribunalen fann vidare att detta förfarande – trots att det uttryckligen föreskrivs att detta avser registrerade nationella varumärken – ska tillämpas analogt vid överlåtelse av nationella icke-registrerade varumärken, eftersom den typ av prövning som harmoniseringsbyrån ska vidta är identisk.

19 Tribunalen slog därefter fast, i punkterna 25 och 26 i den överklagade domen, att det följer av regel 50.1 i förordning nr 2868/95 att bestämmelserna om förfaranden vid harmoniseringsbyråns invändningsenhet ska gälla för överklagandeförfarandet i tillämpliga delar, men att harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd i strid med de ovan nämnda bestämmelserna i förordning nr 2868/95 hade underlåtit att bereda Nike tillfälle att inkomma med ytterligare bevisning till stöd för överlåtelsen av den åberopade äldre nationella rättigheten.

20 Beträffande harmoniseringsbyråns argument att Nike inte begärde att få inträda i förfarandet i stället för den ursprungliga invändaren förrän efter det att invändningsförfarandet hade avslutats, fann tribunalen i punkt 27 i den överklagade domen att även om det antas att det inte är möjligt att bevilja en sådan ansökan eller att det rent av är möjligt att helt lämna ansökan utan avseende, kan förvärvaren inte fråntas rätten att överklaga invändningsenhetens beslut. Förvärvaren har nämligen, i egenskap av innehavare av det varumärke som åberopats till stöd för invändningen, med nödvändighet rätt att föra talan mot det beslut genom vilket invändningsförfarandet avslutas, och detta oberoende av om förvärvaren har lämnat in en ansökan om partssuccession vid harmoniseringsbyråns invändningsenhet och oavsett om denna ansökan kan prövas i sak. Tribunalen fann att harmoniseringsbyråns överklagandenämnd visserligen är skyldig att kontrollera att förvärvaren är innehavare av det äldre varumärket, men att den vid denna prövning ska rätta sig efter tillämpliga handläggningsregler, däribland harmoniseringsbyråns riktlinjer.

21 I punkt 28 i den överklagade domen fann tribunalen att den inte heller kunde godta harmoniseringsbyråns argument att Nike inte hade inkommit med bevisning till styrkande av förvärvet av den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen, eftersom syftet med Nikes grund var

just att göra gällande att harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd borde ha låtit Nike inkomma med yttrande avseende tolkningen av den inlämnade bevisningen eller avhjälpa bevisningens otillräcklighet.

22 I punkterna 29 och 30 i den överklagade domen fann tribunalen slutligen att den inte kunde godta harmoniseringsbyråns argument att första överklagandenämndens åsidosättande inte kunde leda till att det omtvistade beslutet ogiltigförklarades av den anledningen att åsidosättandet inte hade påverkat beslutets innehåll, eftersom invändningen ändå skulle avslås på grund av att den ursprungliga invändaren inte hade inkommit med bevisning rörande förekomsten av den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen. Enligt tribunalen kunde det inte med framgång bestridas att ett beslut om avvisning inte har samma innehåll som ett beslut i sak. Vidare konstaterade tribunalen att den inte direkt kan pröva rättsenligheten av invändningsenhetens beslut och därvid, i syfte att kontrollera huruvida överklagandenämndens åsidosättande av handläggningsreglerna kunde ha påverkat det slutliga avslaget på invändningen, pröva sådana argument som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd har underlåtit att pröva.

23 Tribunalen konstaterade i punkt 31 i den överklagade domen att talan skulle bifallas på den andra grunden utan att det var nödvändigt att pröva huruvida överklagandenämnden hade åsidosatt Nikes rätt till försvar – beaktad oberoende av de ovan nämnda bestämmelserna i förordning nr 2868/95 och harmoniseringsbyråns riktlinjer.

Parternas yrkanden vid domstolen

24 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen,

— själv döma i saken och ogilla talan mot det omtvistade beslutet, alternativt återförvisa målet till tribunalen, samt

— förplikta Nike att ersätta rättegångskostnaderna.

25 I svarsskrivelsen har Nike yrkat att domstolen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

26 Harmoniseringsbyrån har anfört två grunder till stöd för överklagandet. Den första grunden avser åsidosättande av regel 49 i förordning nr 2868/95 och artikel 58 i förordning nr 40/94, medan den andra avser åsidosättande av harmoniseringsbyråns riktlinjer och regel 49.1 i förordning nr 2868/95.

27 De båda grunderna ska prövas gemensamt.

Parternas argument

28 Genom den första grundens första del har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte tillämpa vare sig regel 49 i förordning nr 2868/95 eller artikel 58 i förordning nr 40/94 på överklagandeförfarandet. Det omtvistade beslutet grundar sig på nämnda bestämmelser.

29 Enligt harmoniseringsbyrån ankom det på Nike att styrka sin ställning som part inför harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd genom att visa att den ursprungliga invändaren till Nike hade överlåtit den äldre nationella rättighet på vilken invändningen grundade sig. Enligt harmoniseringsbyrån framgår det av det omtvistade beslutet att de handlingar som lagts fram vid överklagandenämnden inte styrkte att Nike var innehavare av nämnda rättighet. Det avtal om överlåtelse som Nike gav in visade nämligen bara att företaget hade förvärvat gemenskapsvarumärken, inte att det hade förvärvat det icke-registrerade nationella varumärke på vilket invändningen grundade sig.

30 Harmoniseringsbyrån anser att tribunalen gjorde fel när den i den överklagade domen konstaterade att det förelåg ett juridiskt tomrum som den försökte fylla med hjälp av successiva analogier. Detta fick till följd att tribunalen dels inte beaktade regel 49.1 i förordning nr 2868/95, tillämplig i det aktuella fallet, dels hävdade att harmoniseringsbyråns överklagandenämnder är skyldiga att tillämpa harmoniseringsbyråns riktlinjer och, följaktligen, bestämmelser som inte alls är tillämpliga i det aktuella fallet.

31 Enligt nämnda regel 49.1 ska brister vad gäller villkoren i artiklarna 57–59 i förordning nr 40/94 åtgärdas innan den tidsgräns som fastställs i artikel 59 i samma förordning har löpt ut, det vill säga inom fyra månader från och med dagen för meddelandet av det överklagade beslutet.

32 Harmoniseringsbyrån har vidare anfört att det följer av regel 49.2 i samma förordning att en tidsfrist för att åtgärda eventuella brister ska beviljas den som vill överklaga beslutet enbart under förutsättning att överklagandenämnden konstaterar att överklagandet inte uppfyller andra bestämmelser i förordning nr 40/94 eller i förordning nr 2868/95, särskilt regel 48.1 a och 48.1 b i sistnämnda förordning. Detta innebär att det enligt regel 49 i nämnda förordning inte är tillåtet för överklagandenämnden att bevilja en tidsfrist för att rätta till brister vad gäller villkoren i artikel 58 i förordning nr 40/94. Men hänsyn till att Nike inte styrkte sin ställning som part i förfarandet inom den frist på fyra månader som föreskrivs i artikel 59 i samma förordning, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i det omtvistade beslutet slog fast att Nikes överklagande skulle avvisas enligt regel 49.1 i förordning nr 2868/95 i förening med artikel 58 i förordning nr 40/94.

33 Harmoniseringsbyrån anser vidare att första överklagandenämnden inte åsidosatte Nikes rätt till försvar när den inte beviljade Nike en frist för att rätta till sitt överklagande så att det kunde tas upp till sakprövning. Det följer nämligen av tribunalens fasta praxis att bedömningen av de faktiska omständigheterna utgör en del av beslutet. Rätten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut, men inte myndighetens slutliga ställningstagande. Eftersom det var Nike som lämnade in de aktuella handlingarna till harmoniseringsbyrån hade företaget möjlighet att uttala sig om deras relevans.

34 Genom den första grundens andra del har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen inte uppfyllde sin skyldighet att motivera den överklagade domen, eftersom den inte prövade huruvida artikel 58 i förordning nr 40/94 eller regel 49.1 i förordning nr 2868/95 var tillämplig på överklagandeförfarandet.

35 Såvitt avser den första grunden anser Nike att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den ogiltigförklarade det omtvistade beslutet, eftersom första överklagandenämnden hade åsidosatt regel 50 i förordning nr 2868/95 och artikel 73 i förordning nr 40/94, genom att inte bereda Nike tillfälle att inge kompletterande bevisning till styrkande av att företaget hade förvärvat den äldre rättigheten. Enligt nämnda artikel 73 kan ett beslut från harmoniseringsbyrån nämligen inte grunda sig på skäl som parterna inte har kunnat yttra sig över, vilket följer av den allra lägsta nivå av rättssäkerhet som parter har rätt att förvänta sig från myndighetens sida. Artikel 58 i förordning nr 40/94 kan inte motivera något undantag från denna princip.

36 Nike har gjort gällande att harmoniseringsbyrån under förfarandet vid tribunalen inte bestred vare sig att det omtvistade beslutet grundade sig på att villkoren i artikel 58 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda eller att första överklagandenämnden inte hade berett Nike tillfälle att yttra sig över denna grund för avvisning. Nike har härav dragit slutsatsen att den överklagade domen av detta skäl är förenlig med unionsrätten såvitt avser åsidosättandet av rätten till försvar enligt artikel 73 i nämnda förordning.

37 Tillämpningen av artikel 58 i förordning nr 40/94 måste dessutom vara konsekvent med övriga bestämmelser i samma förordning och i förordning nr 2868/95, bland annat med vad som ska förstås med begreppet part i ett invändningsförfarande. Harmoniseringsbyråns tolkning av begreppet part i artikel 58 i förordning nr 40/94 innebär att ställningen som part och ställningen som innehavare av den äldre rättigheten sammanblandas genom att harmoniseringsbyrån bortser från skillnaden mellan terminologin i bestämmelserna i nämnda förordning. Användningen av begreppet part i nämnda artikel 58 tyder på att förordningen i fråga gör det möjligt att i efterhand och i rätt tid styrka ställningen som innehavare. Nike anser sålunda att förvärvaren har rätt att föra talan mot det beslut genom vilket invändningsförfarandet avslutades.

38 Genom den andra grunden, som avser åsidosättande av harmoniseringsbyråns riktlinjer och regel 49.1 i förordning nr 2868/95, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i den överklagade domen genom att, med tillämpning av regel 50.1 i samma förordning, slå fast att överklagandenämnderna är skyldiga att tillämpa harmoniseringsbyråns riktlinjer.

39 Harmoniseringsbyrån menar att nämnda riktlinjer är instruktioner riktade till harmoniseringsbyråns personal, vilka ligger till grund för de beslut som antas av granskarna och harmoniseringsbyråns olika enheter, men att överklagandenämnderna, som bland annat prövar huruvida dessa enheters beslut är förenliga med bestämmelserna i förordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, inte är skyldiga att tillämpa dem.

40 Dessutom fattar överklagandenämnderna beslut inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av dessa beslut ska således enbart bedömas på grundval av förordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, såsom dessa tolkas av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis.

41 I detta sammanhang är hänvisningen i den överklagade domen till regel 50.1 i förordning nr 2868/95 särskilt felaktig. I denna regel föreskrivs nämligen att den är tillämplig ”såvida inte annat anges”, och regel 49 i samma förordning utgör just en sådan bestämmelse där något annat anges. Vidare kan de bestämmelser till vilka det hänvisas i nämnda regel 50.1 enbart utgöras av lagbestämmelser, särskilt förordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, och inte av administrativa riktlinjer som är riktade till harmoniseringsbyråns enheter.

42 Nike anser tvärtom att harmoniseringsbyrån, även om den begränsas av skyldigheten att iaktta legalitetsprincipen, har erkänt och bekräftat att ”kravet på konsekvens” tar sig uttryck bland annat i mer eller mindre tvingande interna riktlinjer. Harmoniseringsbyrån ska därför tillämpa de relevanta bestämmelserna i förordningarna nr 40/94 och nr 2868/95 i enlighet med harmoniseringsbyråns riktlinjer. Hänvisningen i den överklagade domen till skyldigheten för överklagandenämnderna att tillämpa dessa riktlinjer innebär således inte någon felaktig rättstillämpning. I avsaknad av specifika bestämmelser i lagstiftningen ska överklagandenämnderna nämligen tillämpa regel 31.6 i förordning nr 2868/95 på det sätt som anges i nämnda riktlinjer.

43 Nike har slutligen gjort gällande att överklagandenämnderna har rätt att beakta – utöver faktiska omständigheter som åberopats av parterna – notoriska fakta. Även om det framgår av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 att det vid ett förfarande mellan parterna (*inter partes*) ankommer på parterna att tillhandahålla tillräcklig bevisning för sin ståndpunkt, fritog denna artikel inte första

överklagandenämnden från skyldigheten att göra en bedömning av avtalet om överlåtelse av den åberopade äldre rättigheten, vilken lämnades in såsom en handling till styrkande av att Nike är innehavare av nämnda rättighet. Detta gäller särskilt med hänsyn till att ursprunget för det varumärke som invändningen grundar sig på är notoriskt, liksom Nikes ställning som innehavare.

Domstolens bedömning

44 Genom den första grundens första del och den andra grunden har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 58 i förordning nr 40/94 och regel 49 i förordning nr 2868/95, genom att bortse från tillämpligheten av dessa bestämmelser respektive genom att slå fast att första överklagandenämnden är skyldig att i tillämpliga delar tillämpa harmoniseringsbyråns riktlinjer vid bedömningen av huruvida en person som vill överklaga ett beslut från en invändningsenhet har talerätt. Enligt harmoniseringsbyrån fann tribunalen att överklagandenämnden borde ha beviljat Nike en tilläggsfrist inom vilken företaget kunde inkomma med yttrande eller framlägga ytterligare bevisning angående överlåtelsen av den äldre rättighet som Nike hade åberopat till stöd för sin talerätt.

45 Vad gäller frågan om möjligheten att i sak pröva ett överklagande av ett beslut från en av harmoniseringsbyrån invändningsenheter, föreskrivs det i artikel 58 första meningen i förordning nr 40/94 att en part får överklaga ett beslut som gått honom emot.

46 I artikel 59 i samma förordning föreskrivs det att ett överklagande ska framställas skriftligen hos harmoniseringsbyrån inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas och att grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.

47 I regel 49.1 och 49.2 i förordning nr 2868/95, som innehåller bland annat tillämpningsbestämmelser för artiklarna 58 och 59 i förordning nr 40/94, återfinns specifika bestämmelser om bedömningen av möjligheten att pröva överklagandet i sak.

48 Vad gäller avvisning av överklagandet och möjligheterna att rätta till brister om det föreligger en grund för avvisning knuten exempelvis till att villkoren i samma artiklar inte är uppfyllda, föreskrivs det i regel 49.1 i förordning nr 2868/95 att överklagandenämnden ska avvisa överklagandet om detta inte uppfyller villkoren i bland annat artikel 58 i förordning nr 40/94, såvida inte varje brist har åtgärdats innan den tidsgräns som fastställs i artikel 59 i förordning nr 40/94 har löpt ut.

49 I nämnda artikel 59 föreskrivs två olika tidsfrister, såsom framgår av punkt 46 ovan. Om det ska finnas en verklig möjlighet att rätta till de brister som avses i nämnda regel 49.1 är det tidsfristen om fyra månader från dagen för beslutets meddelande som ska beaktas.

50 Förutom att det i regel 49.1 saknas uttryckliga föreskrifter om en möjlighet för harmoniseringsbyrån att bevilja en ytterligare frist för den som överklagar ett beslut i syfte att denne ska kunna rätta till en brist i bevisningen angående sin talerätt, innebär regel 49.2 att en sådan möjlighet är utesluten.

51 I regel 49.2 föreskrivs nämligen att om överklagandenämnden noterar att överklagandet inte uppfyller andra bestämmelser i förordning nr 40/94 eller andra bestämmelser i reglerna i förordning nr 2868/95, särskilt regel 48.1 a och 48.1 b, ska den meddela den som överklagar detta och anmoda denne att åtgärda de noterade bristerna inom den tidsperiod som nämnden fastställer. Om överklagandet inte rättas i tid ska överklagandenämnden avvisa överklagandet.

52 Det följer klart av hänvisningen till ”andra bestämmelser”, i regel 49.2 i förordning nr 2868/95, att överklagandenämnden inte får bevilja en ytterligare tidsfrist om det föreligger en brist knuten till att de uttryckliga bestämmelser som nämnts i regel 49.1, bland annat artikel 58 i förordning nr 40/94, inte har följts.

53 Den omständigheten att det är omöjligt att bevilja en ytterligare frist innebär inte att rätten att yttra sig enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 – enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över – åsidosätts. Denna rättighet innebär nämligen inte något krav på att överklagandenämnden, innan den antar sitt slutliga beslut angående bedömningen av de omständigheter som en part har anfört, bereder parten en ny möjlighet att yttra sig över nämnda omständigheter (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 4 mars 2010 i mål C-193/09 P, Kaul mot harmoniseringsbyrån, punkterna 58 och 66).

54 Härav följer att den som vill överklaga ett beslut till överklagandenämnden måste motivera sin talerätt inom den frist på fyra månader som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94, annars ska överklagandet avvisas. Nämnda person har rätt att inom samma tidsfrist på eget initiativ rätta till eventuella fel som innebär att det föreligger en grund för avvisning.

55 Om det kännetecken på vilket invändningen grundade sig har överlåtits utan att överlåtelsen har kunnat beaktas under förfarandet vid invändningsenheten, ankommer det således på förvärvaren att vid överklagandenämnden, inom den frist på fyra månader som föreskrivs i artikel 59 i förordning nr 40/94, i syfte att styrka sin talerätt och vid äventyr av avvisning, bevisa att vederbörande genom överlåtelse har blivit innehavare av nämnda kännetecken.

56 Härav följer att tribunalen i det aktuella fallet har åsidosatt artikel 58 i förordning nr 40/94 och regel 49.1 och 49.2 i förordning nr 2868/95, genom att bortse från tillämpligheten av regel 49.1 i förordning nr 2868/95 och genom att slå fast att första överklagandenämnden var skyldig att – med tillämpning av regel 50.1 i förordning nr 2868/95 och, analogt, regel 31.6 i nämnda förordning samt den punkt i harmoniseringsbyråns riktlinjer om invändningsförfarandet som citerats ovan i punkt 17, i tillämpliga delar – ge Nike möjlighet att inge yttrande eller inkomma med ytterligare bevisning till styrkande av överlåtelsen av den äldre rättighet som Nike åberopat till stöd för sin talerätt.

57 I den mån som tribunalen i den överklagade domen slog fast att överklagandenämnderna är skyldiga att tillämpa harmoniseringsbyråns riktlinjer, framgår det av fast rättspraxis, såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande, att överklagandenämnderna ska fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av unionsdomstolen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 48, samt dom av den 16 juli 2009 i de förenade målen C-202/08 P och C-208/08 P, American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrån samt harmoniseringsbyrån mot American Clothing Associates, REG 2009, s. I-6933, punkt 57).

58 Det kan dessutom konstateras att första överklagandenämndens tillämpning av regel 49.1 i förordning nr 2868/95 är förenlig med regel 50.1 första stycket i samma förordning, enligt vilken bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas ska gälla för förfarandena vid överklagandenämnden i tillämpliga delar, såvida inte annat anges. Regel 49 i samma förordning utgör nämligen just en bestämmelse ”i vilken annat anges”, eftersom syftet med den är att reglera möjligheterna att rätta till brister när det föreligger en grund för avvisning som är knuten till styrkandet av någons ställning som part vid överklagandenämnden vid den tidpunkt då överklagandet

lämnas in. Denna regel innebär därför att andra bestämmelser, såsom regel 31.6 i samma förordning, angående förfaranden vid den enhet som har meddelat det angripna beslutet, inte gäller i tillämpliga delar i detta avseende.

59 Överklagandet ska således bifallas såvitt avser den första grundens första del och den andra grunden, utan att det härvid är nödvändigt att pröva den första grundens andra del.

60 Enligt artikel 61 första stycket andra meningen i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, återförvisa målet till tribunalen för avgörande. Det framgår av det ovan anförda att den överklagade domen ska upphävas, eftersom tribunalen – i strid med artikel 58 i förordning nr 40/94 och med regel 49 i förordning nr 2868/95 – slog fast att första överklagandenämnden i det omtvistade beslutet hade åsidosatt reglerna 31.6 och 50.1 i förordning nr 2868/95 genom att avvisa Nikes överklagande. Med hänsyn till att tribunalen inte prövade Nikes fjärde grund, vilken avsåg en oriktig bedömning av avtalet om överlåtelse av den äldre åberopade rättigheten, ska målet återförvisas till tribunalen och beslutet om rättegångskostnader anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 24 november 2010 i mål T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrån – Muñoz Molina (R10), upphävs, eftersom tribunalen – i strid med artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006, och i strid med regel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 – fann att första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i sitt beslut av den 21 januari 2009 (ärende R 551/2008-1) hade åsidosatt reglerna 31.6 och 50.1 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse enligt förordning nr 1041/2005, genom att avvisa det överklagande som lämnats in av Nike International Ltd.

2) Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

3) Beslutet om rättegångskostnader ska anstå.

Underskrifter