FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 15 november 2001 *

I mål T-128/99,

Signal Communications Ltd, Hongkong (Kina), företrädd av advokaterna J. Grayston och A. Bywater, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av F. López de Rego och G. Humphreys, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 24 mars 1999 (ärende R 219/1998-1), vilket delgavs sökanden den 25 mars 1999,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna R. M. Moura Ramos och V. Tiili,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 maj 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 augusti 1999,

med beaktande av de skriftliga svaren på förstainstansrättens frågor,

efter förhandlingen den 22 februari 2001,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 I artikel 29 i 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, stadgas följande:

"1. En person som vederbörligen har givit in en ansökan om registrering av ett varumärke i eller för ett land som är anslutet till Pariskonventionen eller Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, eller den till vilken rätten har övergått skall ha rätt till prioritet för ingivande av en ansökan om gemenskapsvarumärke för samma varumärke vad avser varor eller tjänster som är identiska med eller som ingår i dem för vilka ansökan har gjorts. Denna rätt till prioritet skall gälla under en period på sex månader räknat från dagen för ingivandet av den första ansökan.

2. Varje ansökan som enligt den nationella lagstiftningen i den stat i vilken den gavs in eller enligt bilaterala eller multilaterala överenskommelser jämställes med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan skall anses som prioritetsgrundande.

3. Med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan skall avses varje ansökan som är tillräckligt fullständig för att den dag då ansökan gavs in skall kunna fastställas och detta oberoende av vad som sedan sker med ansökningen.

4. Som första ansökan, vars ingivande utgör utgångspunkt för beräkning av prioritetsfristen, skall även anses en senare ansökan, vilken avser samma varumärke och identiska varor eller tjänster som en tidigare ansökan som givits in i eller med verkan för samma stat, om denna tidigare ansökan, då den senare ansökningen gavs in, har återkallats, förfallit eller avslagits utan att ha blivit allmänt tillgänglig och utan att någon rätt kvarstår på grund av denna ansökan. Denna tidigare ansökan får inte heller dessförinnan ha utgjort grund för yrkande om prioritet. Den tidigare ansökningen får i sådant fall inte därefter utgöra grund för yrkande om prioritet.

5. Om det första ingivandet har gjorts i en stat som inte är ansluten till Pariskonventionen eller till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen skall punkterna 1—4 gälla endast i den utsträckning den staten, enligt offentliggjorda resultat, beviljar ansökningar på grundval av det första ingivandet till byrån under de villkor och med de rättsverkningar som motsvarar dem som fastställs i denna förordning."

2 Enligt artikel 30 i förordning nr 40/94 gäller följande:

"En sökande som önskar åberopa prioritet från en tidigare ansökan skall ge in en förklaring om prioritet och en kopia av den tidigare ansökan.

..."

3 I artikel 31 i förordning nr 40/94 stadgas följande:

"Prioritet skall medföra att dagen för prioritet skall anses som ansökningsdag för ansökan om gemenskapsvarumärke när det skall fastställas vilka rättigheter som har prioritet."

4 Enligt ordalydelsen i artikel 44.2 i förordning nr 40/94 gäller följande:

"... [kan] en ansökan om gemenskapsvarumärke ändras på begäran av sökanden endast såvitt avser rättelse av sökandens namn och adress, språkliga fel, skrivfel eller andra uppenbara fel, förutsatt att sådan rättelse inte väsentligen ändrar varumärket eller utökar förteckningen över varor eller tjänster. När ändringarna påverkar återgivningen av varumärket eller förteckningen över varor eller tjänster och ändringarna sker efter offentliggörandet av ansökan, skall ansökan offentliggöras i sin ändrade lydelse."

Bakgrund till tvisten

5 Den 27 maj 1998 ingav sökanden med stöd av förordning nr 40/94 en ansökan om gemenskapsvarumärke i form av ett ordmärke åtföljd av ett yrkande om prioritet till patentverket i Förenade kungariket, som vidarebefordrade denna ansökan till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

6 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var, såsom det angavs på ansökningsformuläret och vilket senare sökts rättat, uttrycket TELEYE.

7 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 9 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för

varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

"Videosystemutrustning och -apparater; utrustning och apparater för observations- och övervakningssystem; intern-tv-system; utrustning och -apparater; system för fjärrvideoobservation och -övervakning som använder TV-kameror och elektronisk maskinvara för sändning av video-, alarmkontroll- och telemetrisignaler över ett lågbandbreddsnätverk till [ett] datoriserat visnings- och lagringssystem."

8 Yrkandet om prioritet som åtföljde ansökan om gemenskapsvarumärke och som angavs på ansökningsformuläret avser varumärket TELEEYE, för vilket ansökan hade ingivits i Förenta staterna den 20 januari 1998.

9 Genom skrivelse till harmoniseringsbyrån av den 18 juni 1998 ingav sökanden en bestyrkt kopia av ansökan om registrering av varumärket TELEEYE (nr 75/420 484) för Förenta staterna.

10 Genom telefaxmeddelande av den 7 juli 1998 upplyste harmoniseringsbyrån, med tillämpning av artikel 27 i förordning nr 40/94 och regel 9 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) sökanden om att dennes ansökan hade tilldelats den 27 maj 1998 som registreringsdatum.

11 Genom telefaxmeddelande av den 6 augusti 1998 upplyste sökanden harmoniseringsbyrån om att ett korrekturfel smugit sig in i ansökan om gemenskapsvarumärke och begärde att detta skulle rättas på så sätt att kännetecknet TELEEYE skulle anges i stället för kännetecknet TELEYE. Det förstnämnda var,

såsom framgick av den ovannämnda bestyrkta kopian, i enlighet med den varumärkesansökan som lämnats in i Förenta staterna, för vilken sökanden hade yrkat prioritet.

12 Enligt granskarens analys kunde den begärda rättelsen inte genomföras enligt artikel 44 i förordning nr 40/94 och regel 13 i förordning nr 2868/95. Efter att ha inhämtat sökandens yttrande över denna analys meddelade granskaren genom skrivelse av den 20 oktober 1998 sökanden om sitt beslut att den begärda rättelsen inte var möjlig, eftersom den väsentligen ändrade varumärket.

13 Den 11 december 1998 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

14 Överklagandet ogillades genom beslut av den 24 mars 1999 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

15 Överklagandenämnden ansåg i sak att den rättelse som sökanden begärt väsentligen ändrade varumärkets ursprungliga utseende, eftersom kännetecknen TELEYE och TELEEYE skiljde sig åt med avseende på uttal, synintryck och allmänhetens intryck av dem (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden fann att sökandens argument beträffande effekten av ett yrkande om prioritet inte var avgörande och att det, trots skillnaden mellan det kännetecken som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke och det kännetecken som avsågs i den varumärkesansökan som lämnats in i Förenta staterna, inte fanns anledning att anse att det borde ha framstått som uppenbart för granskaren att sökanden hade haft för avsikt att registrera gemenskapsvarumärket TELEEYE med exakt samma stavning som i den varumärkesansökan som lämnats in i Förenta staterna, eftersom ett misstag kunde ha begåtts vid upprättandet av ansökan i Förenta staterna (punkt 14 i det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden slog fast att sökanden saknade fog för att klandra harmoniseringsbyrån för att denna inte hade påtalat skillnaden i fråga före utgången av fristen för anspråk på prioritet och att det är sökanden som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna lämna in en riktig ansökan om gemenskapsvarumärke inom den tillämpliga fristen (punkt 15 i det ifrågasatta beslutet).

Parternas yrkanden

16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— besluta att ansökan om gemenskapsvarumärke nr 837096 skall rättas på så sätt att uttrycket TELEYE ersätts med uttrycket TELEEYE,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Föreläggande riktat till harmoniseringsbyrån

18 I sina yrkanden har sökanden begärt att harmoniseringsbyrån skall åläggas att rätta ansökan om gemenskapsvarumärke nr 837096 på så sätt att uttrycket TELEYE ersätts med uttrycket TELEEYE.

19 Som framgår av förstainstansrättens rättspraxis är harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens domar. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkt 53, och av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån, Giroform, REG 2001, s. II-433, punkt 33).

Ansökan om ogiltigförklaring

20 Det framgår av den argumentation som sökanden har utvecklat att talan vilar på två grunder. Sökandens argumentation har grundats på att väsentliga formföreskrifter har åsidosatts genom att motiveringen i det ifrågasatta beslutet var motsägelsefull, otillräcklig och/eller byggde på felaktig rättstillämpning eller felaktig bedömning av fakta.

21 Den första grunden avser otillräcklig motivering i punkt 14 i det ifrågasatta beslutet.

22 Den andra grunden avser felaktig motivering i punkterna 13—15 i det ifrågasatta beslutet. I en första del, som omfattar punkterna 13—14, har sökanden hävdat att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 29 i förordning nr 40/94 jämförd

med artikel 44.2 i samma förordning. I en andra del, som omfattar punkt 15 i det ifrågasatta beslutet, har sökanden åberopat att artiklarna 74.1 och 76.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

23 Det är lämpligt att analysera den första delen av den andra grunden först.

Parternas argument

24 Sökandens ståndpunkt bygger på reglerna i artikel 29.1 i förordning nr 40/94. Enligt denna bestämmelse skall en ansökan om gemenskapsvarumärke avse samma varumärke som det som åberopats för rätten till prioritet. Det borde därför ha framstått som uppenbart för granskaren att sökanden hade för avsikt att lämna in en ansökan om gemenskapsvarumärke med samma stavning som i den varumärkesansökan som lämnats in i Förenta staterna. Om det saknades skäl för att detta borde ha varit uppenbart för granskaren, kan inte rättelsen av skillnaden mellan de två varumärkena utgöra en väsentlig ändring.

25 Enligt sökanden är punkterna 13 och 14 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet motsägelsefulla, eftersom det framgår av den första av dem att tillägget av bokstaven E till det sökta varumärket TELEYE utgör en väsentlig ändring av detta, samtidigt som det framgår av den andra av dessa två punkter att det inte fanns anledning att anse att det borde ha framstått som uppenbart för granskaren att sökanden hade haft för avsikt att registrera gemenskapsvarumärket TELEEYE med exakt samma stavning som i den varumärkesansökan som lämnats in i Förenta staterna. Oavsett om det är den första eller den andra av de ovannämnda punkterna i motiveringen som är felaktig borde harmoniseringsbyrån ha fört in den begärda rättelsen i enlighet med artikel 44.2 i förordning nr 40/94.

26 Beträffande punkt 14 har sökanden dessutom hävdat att den möjlighet som överklagandenämnden åberopat i ovannämnda punkt att ett misstag kunde ha begåtts vid upprättandet av ansökan om varumärket TELEEYE som inlämnats i Förenta staterna saknar betydelse, eftersom en rättelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke i syfte att denna skall överensstämma med det varumärke som åberopats som prioritetsgrundande, med motiveringen att ansökan om gemenskapsvarumärke måste gälla samma varumärke, enligt sökandens uppfattning inte utgör en ändring av det varumärke som omfattas av ansökan. Motiveringen i punkt 14 är således felaktig.

27 Harmoniseringsbyrån har hävdat att sökandens tolkning av artikel 44.2 i förordning nr 40/94 är felaktig, eftersom denne anser att begreppen väsentlig och uppenbar är förknippade med varandra. Ett fel kan emellertid vara väsentligt utan att vara uppenbart. Omvänt är det inte nödvändigt att ett uppenbart fel även är väsentligt.

28 Harmoniseringsbyrån har anfört att den, då den tillämpar artikel 44.2 i förordning nr 40/94, eftersträvar att uppnå jämvikt mellan de två kraven. Det första av dessa, som vilar på det sunda förnuftet, gäller frågan huruvida det föreligger ett misstag eller ett uppenbart fel och avser sökandens intressen. Det andra kravet syftar till att vara stringent och avser tredje mans intressen i sådana fall då ett varumärke som harmoniseringsbyrån godtagit skiljer sig från det som först gavs in. Om harmoniseringsbyrån, vid tillämpningen av denna metod, bedömer att ändringen är väsentlig och avslår begäran av den anledningen, gör den inte, och är inte heller skyldig att göra, någon granskning i syfte att finna misstag eller uppenbara fel.

29 Beträffande frågan att fastställa huruvida det föreligger ett misstag eller ett uppenbart fel har harmoniseringsbyrån anfört att den, för att avgöra om sökanden, när denne ansökte om gemenskapsvarumärke, faktiskt avsåg varumärket i ändrad utformning, beaktar de handlingar som är tillgängliga när ansökan prövas och att ett uppenbart uttryck för sökandens avsikt endast i undantagsfall kan vederläggas genom handlingar som sökanden inger senare för att styrka sin verkliga avsikt när ansökan ingavs.

30 Harmoniseringsbyrån har tillagt att detta förfaringssätt är i enlighet med rådets och Europeiska gemenskapernas kommissions gemensamma uttalande i rådets protokoll vid antagandet av rådets förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (harmoniseringsbyråns officiella tidning 1996, s. 607 och 613), och särskilt med uttalande nr 16 som har följande lydelse: "... med 'uppenbara fel' avses fel som obestridligen måste rättas i den meningen att ingen annan text är tänkbar än den som är resultatet av rättelsen."

31 Harmoniseringsbyrån har anfört att sökandens fel inte var uppenbart för överklagandenämnden i förevarande fall.

32 Beträffande bedömningen av om en ändring av ett sökt varumärke är väsentlig, har harmoniseringsbyrån anfört att den tillämpar objektiva kriterier vid jämförelsen av det varumärke som lämnats in med varumärket i ändrad utformning för att avgöra om ändringen påverkar helhetsintrycket av varumärket. Med hänsyn till att varje ändring av ett varumärke medför en förändring, godtas en förändring bara om den inte resulterar i ett nytt varumärke som skiljer sig väsentligt från det varumärke för vilket ansökan gjorts. När det är fråga om ett ordmärke beaktar granskaren synintrycket, hörselintrycket eller föreställningsbilden av förändringen av varumärket. Denna förändring beaktas i sin helhet med utgångspunkt i en utomstående person som, för att avgöra vilka kännetecken som kan registreras, undersöker de ansökningar om gemenskapsvarumärken som behandlas av harmoniseringsbyrån.

33 I förevarande fall anser harmoniseringsbyrån att det sökta varumärket TELEYE och det tidigare varumärket TELEEYE skiljer sig väsentligt inte bara fonetiskt — genom att en stavelse lagts till — och i föreställningshänseende med hänsyn till att prefixet TELE för tankarna till området för telekommunikationsprodukter och telekommunikationstjänster medan prefixet TEL associerar till det mer begränsade området för telefoner eller telefoniprodukter och telefonitjänster, utan även visuellt, eftersom uttrycket TELEEYE tydligt är ett sammansatt uttryck.

34 Harmoniseringsbyrån har slutligen bestridit att det på grund av yrkandet om prioritet borde ha framstått som uppenbart för granskaren att sökanden önskade att gemenskapsvarumärket skulle stavas på samma sätt som varumärket i den ansökan som tidigare lämnats in i Förenta staterna. Granskaren hade ingen anledning att anta att det varumärke som återgavs i kopian av den varumärkesansökan som ingivits i Förenta staterna utgjorde sökandens verkliga och uppenbara avsikt, eftersom både yrkandet om prioritet och den skrivelse som åtföljde den handling som angav prioriteten hänförde sig till varumärket TELEYE. Harmoniseringsbyrån har vidare anfört att sådana brister på följdriktighet skulle ha kunnat upptäckas först vid kontrollen av tidpunkten för ingivande av ansökan och av att förfarandereglerna följts. Denna kontroll har inte ägt rum. Det är ändå inte säkert att bristerna skulle ha upptäckts, eftersom felet enligt överklagandenämnden inte var uppenbart.

35 Hänvisningen till att ett fel kunde finnas i den ansökan som lämnades in i Förenta staterna utgjorde enbart ett exempel för att påvisa att en granskare inte kan sluta sig till att en ansökan om gemenskapsvarumärke är felaktig utifrån att vissa kompletterande upplysningar avviker från den avsikt som uttryckligen angivits i yrkandet om prioritet och i den skrivelse som åtföljer den handling som anger prioriteten. Om så hade varit fallet hade ett yrkande om prioritet aldrig kunnat avslås, vilket skulle innebära att det inte längre hade varit nödvändigt att göra en verklig bedömning av prioriteten i enlighet med artikel 29 i förordning nr 40/94. Det hade inte heller varit nödvändigt att beakta motsägelser mellan upplysningar i de ansökningar som åberopats som prioritetsgrundande och upplysningar i den ansökan om gemenskapsvarumärke som är föremål för prövning.

Förstainstansrättens bedömning

36 För att kontrollera huruvida överklagandenämnden har åsidosatt artiklarna 29 och 44.2 i förordning nr 40/94 genom sitt ställningstagande i punkterna 14 och 15 i det ifrågasatta beslutet, vari vägran att rätta ansökan om gemenskapsvarumärke åtföljd av ett yrkande om prioritet grundas på att rättelsen i fråga väsentligen ändrar varumärket, är det lämpligt att först analysera målsättningen

med bestämmelserna i dessa två artiklar, som innehåller regler om rätt till prioritet respektive möjligheterna till återkallelse, begränsning och ändring av varumärkesansökan.

37 Rätten till prioritet enligt artikel 29 i förordning nr 40/94 har sitt ursprung i artikel 4 i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883 (nedan kallad konventionen) som reviderats vid upprepade tillfällen. Samtliga medlemsstater har tillträtt konventionen.

38 Rätten till prioritet utgör en av grundstenarna i konventionen. Eftersom det är omöjligt att samtidigt inge ansökningar i samtliga stater som tillträtt konventionen (nedan kallade unionen) har konventionens upphovsmän velat ge den som innehar en rättighet i en av unionens medlemsstater möjlighet att successivt ansöka om registrering i övriga medlemsstater i unionen. Därigenom får det skydd som erhållits i en av dessa stater en internationell dimension utan att en mängd formaliteter måste uppfyllas. Detta är en av de regler som ställs upp i konventionen i syfte att samordna det industriella rättsskyddet inom hela unionen.

39 Enligt konventionen erhåller därför den som ansöker om ett varumärke i en av unionens medlemsstater en frist om sex månader för att ansöka om samma varumärke i andra medlemsstater i unionen, utan att den eller de ansökningar som lämnas in senare påverkas av eventuella ansökningar om samma varumärke som lämnas in av tredje man. I den ursprungliga texten till konventionen var rätten till prioritet starkt begränsad, eftersom den var beroende av tredje mans rättigheter. Genom att denna begränsning har upphävts, har omfattningen av rätten vidgats och betydelsen av målsättningen betonats. Beträffande sökandens rättigheter till ett visst varumärke innebär denna målsättning att inlämnandet av en senare ansökan likställs med en tidigare ansökan avseende samma varumärke.

40 Sökanden av ett varumärke får således genom rätten till prioritet en tidsbegränsad immunitet mot ansökningar om samma varumärke som tredje man kan komma att lämna in under prioritetsfristen.

41 Artiklarna 29—31 i förordning nr 40/94 innehåller särskilda bestämmelser om rätt till prioritet. Dessa följer konventionens system genom att prioritet medges för registreringar som sökts i någon av medlemsstaterna i unionen eller i någon av de stater som ingått avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen.

42 Rätten till prioritet uppkommer genom en varumärkesansökan som tidigare givits in i någon av de ovannämnda staterna. Rätten är självständig såtillvida att den är oberoende av utgången av ansökningsförfarandet. Rätten till prioritet är en väsentlig del av en ansökan om gemenskapsvarumärke när denna åtföljs av ett yrkande om prioritet, eftersom en viktig egenskap bestäms genom denna rätt. Den dag den föregående ansökan gavs in anses nämligen vara ansökningsdag när det skall fastställas vilka rättigheter som har prioritet. Ansökningar som har givits in eller rättigheter som har uppkommit under den tid som har förflutit mellan den första och den andra ansökan kan sålunda inte anföras mot sökanden eller mot en senare rättighetshavare.

43 Inom ramen för en ansökan som givits in enligt artikel 29 i förordning nr 40/94 betyder inte sökandens avsikt att ansöka om samma varumärke som det som har åberopats som grund för rätten till prioritet att granskningen av yrkandet om prioritet skulle vara onödig. Inte heller betyder denna avsikt, som harmoniseringsbyrån påstått, att en prioritet aldrig skulle kunna avslås på grund av att den handling som utvisar prioriteten skulle ange sökandens avsikt på ett sätt som binder harmoniseringsbyrån.

44 En ansökan om gemenskapsvarumärke som åtföljs av ett yrkande om prioritet kan inte godkännas automatiskt på grundval av en absolut presumtion att sökanden har för avsikt att ansöka om samma varumärke som det han yrkar

prioritet för. En sådan ansökan måste göras till föremål för granskning varvid harmoniseringsbyrån skall bedöma om samtliga formkrav och materiella regler har iakttagits.

45 När det, som i förevarande fall, föreligger en skillnad mellan den handling som utvisar prioriteten och den avsikt som uttryckligen angivits i yrkandet om prioritet och i den skrivelse som åtföljer den förstnämnda handlingen, skall harmoniseringsbyrån, efter att ha prövat yrkandet om prioritet och efter att ha tagit del av sökandens yttrande angående den konstaterade skillnaden, fastställa skillnadens beskaffenhet och sökandens avsikt. Genom att på detta sätt precisera föremålet för ansökan om registrering skall harmoniseringsbyrån fastställa huruvida sökandens verkliga avsikt är att få samma varumärke som det varumärke han ansökt om tidigare registrerat som gemenskapsvarumärke.

46 Tvärtemot vad sökanden har hävdat betyder under sådana förhållanden inte den ovannämnda skillnaden i sig att det borde ha framstått som uppenbart för granskaren att sökanden önskade att gemenskapsvarumärket skulle stavas på samma sätt som varumärket i den tidigare ansökan.

47 I förevarande fall har sökanden begärt rättelse genom ett telefaxmeddelande av den 6 augusti 1998. I detta meddelande har sökanden hävdat att dennes medintressenter i Förenta staterna uppmärksammade sökanden på att de hade gjort ett korrekturfel i den skrivelse de hade sänt till sökanden med begäran om att denne skulle ansöka om gemenskapsvarumärke för varumärket TELEYE. Harmoniseringsbyrån har otvetydigt kunnat konstatera, och har för övrigt inte bestridit, att det var fråga om ett typografiskt fel och att sökanden haft för avsikt att registrera sitt tidigare varumärke TELEEYE. Harmoniseringsbyrån ansåg emellertid att den begärda rättelsen väsentligen skulle ändra det gemenskapsvarumärke som först hade sökts och beslutade att vägra rättelsen.

48 Enligt förordning nr 40/94 kan en ansökan om gemenskapsvarumärke ändras på begäran av sökanden i de fall som avses i artikel 44.2 och på vissa villkor. En

sådan ansökan kan ändras i synnerhet såvitt avser rättelse av språkliga fel, skrivfel eller andra uppenbara fel, förutsatt att sådan rättelse inte väsentligen ändrar varumärket. Genom denna bestämmelse har gemenskapslagstiftaren velat uppnå två mål. Han har velat undvika de olägenheter som skulle kunna uppstå vid ett absolut förbud mot att ändra en varumärkesansökan, i synnerhet en skyldighet för sökanden att ge in en ny ansökan. Genom att begränsa denna möjlighet med villkoret att en ändring inte väsentligen får ändra varumärket har lagstiftaren dels velat undvika sådant missbruk som skulle kunna bli följden av ett system som är mycket liberalt beträffande ändringar och därigenom skydda tredje mans intresse av att kännetecken hålls fria.

49 Härtill kommer att begäran om rättelse av det sökta varumärket i förevarande fall är direkt knuten till ett yrkande om prioritet på så sätt att syftet med rättelsen är att det sökta gemenskapsvarumärket skall stavas på samma sätt som det tidigare sökta varumärket. Detta framgår av en jämförelse mellan de två varumärkena såsom dessa angivits i formuläret för ansökan om gemenskapsvarumärke respektive i den ansökan om varumärke som åberopats som grund för rätten till prioritet, båda ingivna till harmoniseringsbyrån, samt av sökandens yttranden till harmoniseringsbyrån. Detta är en omständighet som skall beaktas vid tolkningen av det ovannämnda villkoret, nämligen att ändringen inte väsentligen ändrar varumärket.

50 Eftersom det enligt artikel 29 i förordning nr 40/94 förutsätts att ansökan om gemenskapsvarumärke avser samma sak som den tidigare ansökan och med hänsyn till det aktuella felets art och sökandens otvetydiga avsikt att registrera det varumärke som åberopats som prioritetsgrundande, måste den slutsatsen dras att den begärda rättelsen inte utgör missbruk och inte medför en väsentlig ändring av varumärket.

51 Att sökanden i förevarande fall ges möjlighet att begära rättelse av varumärket enligt artikel 44.2 strider inte mot det skydd som tredje man har genom

sexmånadersfristen i artikel 29. Även om syftet med denna frist är att ta hänsyn till tredje mans intresse av att inte ställas inför alltför långa prioritetsfrister under vilka de rättigheter som han gör anspråk på inte kan erhållas, syftar fristen inte desto mindre också till att värna sökandens intresse, eftersom denne måste ha rätt att under en viss tid kunna utvidga sin varumärkesrätt internationellt.

52 Överklagandenämnden grundade således felaktigt sin bedömning i punkterna 13 och 14 i det ifrågasatta beslutet på de kriterier som angivits i punkt 33 ovan, utan att beakta vad som anförts och i synnerhet utan att beakta den betydelse som yrkandet om prioritet kan ha vid analysen av frågan huruvida den rättelse som sökanden begärt väsentligen ändrar varumärket.

53 Utan att det är nödvändigt att pröva den andra delen av den andra grunden eller den första grunden, följer härav att talan skall anses välgrundad. Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

54 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har tappat målet och skall därför förpliktas att bära sin rättegångskostnad samt ersätta sökandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Beslutet av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 24 mars 1999 (ärende R 219/1998-1) ogiltigförklaras.**

2) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 november 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordförande