FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 26 oktober 2006 [1]

1. I förevarande mål uppstår frågan huruvida överklagandenämnden kan bortse från nytt material som åberopas till stöd för en invändning som inte har ingetts inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten, under följande förutsättningar:

— Innehavaren av ett befintligt varumärke har invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke.

— Invändningsenheten vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) har fastställt tidsfrister för att åberopa material till stöd för invändningen och har avslagit invändningen på grundval av det material som åberopats inom de angivna tidsfristerna.

— Invändaren har överklagat avslagsbeslutet till en överklagandenämnd vid harmoniseringsbyrån.

Eller har invändaren automatiskt rätt till en förnyad prövning i sak av invändningen på grundval av eventuella yttranden som framförs i det skedet?

2. Detta är i huvudsak de frågor som skall besvaras i förevarande mål om överklagande av en dom från förstainstansrätten. [2] Mer allmänt gäller de aktualiserade frågorna överklagandenämndens roll och funktion inom ramen för överklagandeförfarandet i dess helhet.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Dom av den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul GmbH mot harmoniseringsbyrån (ARCOL) (REG 2004, s. II-3807).

Tillämpliga bestämmelser

3. Till den lagstiftning som utgör ramen för förfarandena för invändningar och överklaganden hör rådets förordning (EG) nr 40/94 [3] (även kallad varumärkesförordningen) och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 [4] (även kallad tillämpningsförordningen).

Varumärkesförordningen

4. Enligt artikel 8 i varumärkesförordningen (Relativa registreringshinder) skall en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke nekas om innehavaren av ett äldre varumärke visar att det föreligger identitet eller likhet mellan de två varumärkena och mellan de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena, som medför en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat (artikel 8.1 b). Till "äldre varumärken" räknas i det avseendet sådana som vid den aktuella tidpunkten är "välkända" [5] i en medlemsstat (artikel 8.2 c), även om de inte är registrerade.

5. I artikel 42.1 fastställs en tidsfrist på tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts för att framställa invändningar på de grunder som anges i artikel 8. [6]

6. Enligt artikel 42.3 skall en invändning framställas skriftligen och innehålla uppgift om de grunder som åberopas. Den skall inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats. Invändaren får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som byrån fastställer.

7. Artikel 43.1 har följande lydelse: "Vid sin prövning av en invändning skall byrån vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat."

8. Enligt artikel 57 kan beslut som fattas av harmoniseringsbyråns enheter i första

3 — 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). Förordningen har ändrats vid flera tillfällen men inte på något sätt som har betydelse för frågorna i förevarande mål före den i förevarande mål aktuella tiden.

4 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1). Angående senare ändringar av betydelse, se punkterna 22–24 nedan.

5 — I den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6a i Pariskonventionen av den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten.

6 — Innehavare av äldre varumärken förlorar inte helt möjligheten att invända mot en registrering om de underlåter att invända inom de tre månaderna. Enligt artikel 52.1 a kan de begära en ogiltighetsförklaring enligt artiklarna 55 och 56, och i det fallet saknas tidsfrist. Dessa förfaranden handläggs vid en annulleringsenhet inom harmoniseringsbyrån. Det finns även en bestämmelse i artikel 96 om "domstol för gemenskapsvarumärken", som utses av medlemsstaterna för att meddela avgöranden avseende sådana yrkanden.

instans (vilket i huvudsak vill säga granskare, invändningsenheter och annulleringsenheter) överklagas internt. Enligt artikel 59 skall ett överklagande framställas skriftligen inom två månader från dagen för meddelandet av det överklagade beslutet, men anses inte ha givits in förrän överklagandeavgiften har betalats. Grunderna för överklagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.

9. Enligt artikel 60 kan den enhet som beslutat i första instans i det skedet ändra sitt beslut inom en månad om den anser att det är befogat. I annat fall, eller om det finns en motpart till klaganden, skall överklagandet överlämnas till överklagandenämnden.

10. Enligt artikel 61.2 skall överklagandenämnden "vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden eller inlaga från annan part".

11. Enligt artikel 62.1 skall överklagandenämnden, efter prövningen i sak,[7] fatta beslut om att "antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning".

12. Enligt artikel 63 får dessa beslut överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol (det vill säga i första hand till förstainstansrätten)[8] inom två månader med åberopande av bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av en relevant rättsregel eller maktmissbruk. Förstainstansrätten är behörig att ogiltigförklara eller ändra det överklagade beslutet. (Förstainstansrättens avgöranden kan enligt artikel 225.1 andra stycket EG överklagas till domstolen, dock endast i rättsfrågor).

13. Artiklarna 73–80 i varumärkesförordningen innehåller allmänna regler om förfarandet.

14. I artikel 73 stadgas följande: "Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder.

7 — [Motsvarande fotnot i originalversionen saknar relevans för den svenska versionen. Övers. anm.]

8 — Se trettonde skälet i varumärkesförordningen.

Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över."

Tillämpningsförordningen

15. I artikel 74 föreskrivs följande:

17. Vid den i förevarande mål aktuella tiden omfattade Avdelning II i tillämpningsförordningen (Förfarande för invändning och bevisning om användning) följande regler av relevans.

"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.

Förfarande för invändning

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

18. Enligt regel 15.2 d skall en anmälan om invändning innehålla "[e]n specifikation av de grunder på vilka invändningen baseras".

16. Enligt artikel 76.1 skall bland annat följande bevismedel vara tillåtna "[v]id förfarande inför byrån": hörande av part, inhämtande av upplysningar, företeende av handlingar och bevis, hörande av vittnen, sakkunnigutlåtande, beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan.

19. Enligt regel 16.1 får anmälan "innehålla information om de fakta, bevis och skäl som presenteras som stöd för invändningen, åtföljda av relevanta bestyrkande dokument". Enligt regel 16.3 får sådana fakta och bestyrkande underlag även inlämnas "inom den period efter det att invändningsförfarandet inletts som Byrån fastställer enligt regel 20.2".

20. Regel 20.2 har följande lydelse: "Om anmälan om invändning inte innehåller uppgifter om fakta, bevis och skäl enligt regel 16.1 och 16.2, skall Byrån uppmana den invändande parten att överlämna sådant material inom en av Byrån fastställd tidsfrist. ..."

23. Trots att Avdelning II omarbetades fullständigt är de berörda reglerna i stort sett oförändrade. Regel 19.4 har dock nu följande lydelse: "Byrån får inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar därav som inte har lämnats in eller som inte har översatts till processpråket inom den tid som byrån fastställt."

Överklaganden

24. Genom ändringen tillkom även två stycken i regel 50.1 i avdelning X, varav det senare har följande lydelse:

21. I avdelning X i tillämpningsförordningen behandlas överklaganden. Regel 50.1 hade vid den berörda tidpunkten följande lydelse: "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[[10]] invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i [varumärkes]förordningen."

Senare ändringar

Rättspraxis från förstainstansrätten

22. Avdelningarna II och X har ändrats sedan den i förevarande förfarande aktuella tiden. [9]

25. Förstainstansrätten har inte alltid varit konsekvent när den ställts inför frågor av den typ som aktualiseras i förevarande mål. [11]

9 — Genom kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4), med verkan från den 25 juli 2005.

10 — Uttrycket "[varumärkes]förordningen" avses troligen här: språkversionerna skiljer sig åt.

11 — Se punkt 1 ovan.

Harmoniseringsbyrån har klargjort att dess överklagande föranleds av en önskan om vägledning i fråga om vilket av dessa olika synsätt i rättspraxis som är korrekt. Det är därför lämpligt att beskriva dessa synsätt.

26. Utgångspunkten i samtliga mål är begreppet "funktionell kontinuitet" [12] mellan harmoniseringsbyråns första instanser å ena sidan (särskilt granskare och invändningsenheter) och överklagandenämnderna å andra sidan.

27. Begreppet myntades av förstainstansrätten i domen i målet Baby-Dry, [13] det första målet om gemenskapsvarumärken som den hade att avgöra. Domstolen noterade att ansvaret för varumärkesförordningens tillämpning vilade på harmoniseringsbyrån i dess helhet och att överklagandenämnden var en del av denna. Det framgick av varumärkesförordningens system, i synnerhet av artiklarna 59, 60, 61.2 och 62.1, att det föreligger ett nära samband mellan granskarnas och överklagandenämndernas uppgifter.

28. Således kunde inte överklagandenämnden underkänna en grund enbart därför att den inte hade åberopats inför granskaren. Överklagandenämnden borde efter prövningen av överklagandet antingen ha avgjort denna fråga i sak eller återförvisat ärendet till granskaren. Detta hindrade inte överklagandenämnden från att bortse från omständigheter eller bevis som inte åberopats eller ingivits i rätt tid, [14] vilket inte omfattade en situation där sökanden hade uppgivit vilken bestämmelse denne hade för avsikt att åberopa och inte förelagts någon tidsfrist inom vilken bevisning skulle presenteras.

29. Målet Baby-Dry gällde ett förfarande *ex parte* (ett överklagande av en granskares beslut att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke, där motpart saknades). Begreppet funktionell kontinuitet har också tillämpats i sådana förfaranden *inter partes* som förevarande mål (överklaganden av beslut av en invändningsenhet, där det finns två parter — den person som ansöker om registrering av varumärket och en invändare).

30. Den första domen av den typen meddelades i målet Kleencare. [15] Eftersom överklagandenämnderna omprövar beslut som

12 — [Motsvarande fotnot i originalversionen saknar relevans för den svenska versionen. Övers. anm.]

13 — Dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY) (REG 1999, s. II-2383), punkterna 30–45. Den domen ändrades av domstolen genom dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), men inte av skäl som hängde samman med ingivandet av nytt material vid överklagandenämnden.

14 — Artikel 74.2 i varumärkesförordningen.

15 — Dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-3253), punkterna 24–32, särskilt punkterna 26, 29 och 32.

fattats av de enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans, konstaterade förstainstansrätten där att räckvidden av deras prövning i princip inte är beroende av de grunder som åberopats av den berörda parten, utan av frågan huruvida ett nytt beslut med samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas på grundval av samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter som åberopats i något av skedena — i det första förfarandet eller (om inte annat följer av artikel 74.2 i varumärkesförordningen) [16] inom ramen för överklagandet. Genom att prövningen av ett överklagande rörande de relativa registreringshindren begränsas till "vad parterna åberopat", hänvisas i artikel 74.1 i varumärkesförordningen till de faktiska och rättsliga grunderna för harmoniseringsbyråns beslut — det vill säga de omständigheter och bevis på vilka det rätteligen kan grunda sig och de bestämmelser som skall tillämpas. Av artikel 74.1 följer dock inte att detta material uttryckligen skall ha åberopats eller behandlats i första instans.

31. Som harmoniseringsbyrån påpekade vid förhandlingen har förstainstansrättens rättspraxis sedan domarna i målen Baby-dry och Kleencare följt tre skilda linjer. I vissa domar har den slagit fast att när tidsfrister för att åberopa omständigheter har fastställts av den enhet som handlagt frågan i första instans, kan dessa inte kringgås genom att materialet åberopas i ett senare skede. I andra domar har den konstaterat att frågan huvudsakligen skall avgöras genom att den berörda enheten eller överklagandenämnden gör en skönsmässig bedömning. Den tredje linjen grundar sig i sin tur på tanken att tidsfristerna i princip automatiskt "nollställs" i samband med överklagandet.

32. Ett exempel på det första synsättet återfinns i domen i målet ILS. [17] Förstainstansrätten konstaterade att enligt regel 22.1 i tillämpningsförordningen (enligt vilken harmoniseringsbyrån anger en tidsfrist för en invändare att presentera bevis på användningen av ett äldre varumärke) och artikel 43.2 i varumärkesförordningen, skall en invändning avvisas om bevis för användningen inte tillhandahålls inom en angiven tidsperiod. Den fristens slutgiltiga karaktär innebär att byrån inte kan beakta bevis som lagts fram för sent. När invändaren åberopar handlingar sedan den angivna tidsfristen löpt ut, innebär inte den omständigheten att sökanden därefter ifrågasätter denna bevisning att fristen börjar löpa på nytt och att invändaren kan framlägga kompletterande bevisning. Det ålåg därför harmoniseringsbyrån att enbart beakta de handlingar som företetts inom den angivna tidsfristen. Den skall bortse från all ytterligare bevisning som lagts fram efter den tidsfristen.

33. Ett exempel på det andra synsättet står att finna i domen i målet Marienfelde, [18] där

16 — Jag tolkar betydelsen av denna något lakoniska formulering så här: med förbehåll för tillämpningen av artikel 74.2 avseende material som åberopats efter utgången av en tidsfrist i själva överklagandeförfarandet.

17 — Dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS) (REG 2002, s. II-4301), punkterna 27–30.

18 — Dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån — Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787), punkterna 56 och 57.

förstainstansrätten slog fast att regel 22.1 i tillämpningsförordningen inte kan tolkas på så sätt att den utgör hinder för att ta hänsyn till ytterligare bevisning när det finns nya omständigheter, även om sådan bevisning läggs fram efter fristens utgång, och att artikel 74.2 i varumärkesförordningen innebär att organen vid harmoniseringsbyrån har ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller beaktandet av uppgifter som har lämnats efter en frists utgång.

34. Det tredje synsättet slutligen exemplifieras i den i förevarande mål överklagade domen. Detta synsätt har tillämpats även i senare mål med påföljd att en handling inte har ansetts ha åberopats för sent med avseende på artikel 74.2 i varumärkesförordningen om den inkommit till överklagandenämnden inom den fyramånadersfrist som anges i artikel 59 i förordningen, med påföljd att harmoniseringsbyrån inte kan neka att beakta ett sådant dokument. [19]

35. Överklagandenämnderna har för sin del konsekvent slagit fast att parterna i ett förfarande vid harmoniseringsbyrån inte helt enkelt kan bortse från tidsfristerna och inkomma med bevisning som kunde och borde ha lagts fram i rätt tid, om inte harmoniseringsbyrån anser att ytterligare eller kompletterande faktiska omständigheter och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i varumärkesförordningen. [20]

Europeiska patentverkets praxis

36. Innan den överklagade domen behandlas kan det vara intressant att kasta en snabb blick på Europeiska patentverkets praxis i jämförbara situationer. Europeiska patentverket (nedan kallat EPO), som inrättades genom Europeiska patentkonventionen, [21] är till sin organisation i stora stycken lik harmoniseringsbyrån och ett antal av de viktigaste bestämmelserna i varumärkesförordningen [22] är antingen identiska med [23] eller liknar i hög grad motsvarande bestämmelser i konventionen. I motiveringen till kommissionens ursprungliga förslag till en förordning om gemenskapsvarumärken

19 — Se, exempelvis, dom av den 9 november 2005 i mål T-275/03, Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyrån — ECI Telecom (HI-FOCus) (REG 2005, s. II-4725), punkt 38, och, senast, dom av den 27 november 2006 i mål T-252/04, Caviar Anzali mot harmoniseringsbyrån –Novomarket (ASETRA) (REG 2006, s. II-2115), punkt 38.

20 — Se, exempelvis, beslut av den 2 mars 2005 i ärende R 389/2004-1 — HYPERCO (figurmärke) mot HIPERCOR (figurmärke), punkterna 26–29, och där angivna beslut.

21 — Den europeiska patentkonventionen undertecknad i München den 5 oktober 1973. För närvarande omfattar konventionens signatärer samtliga medlemsstater i Europeiska unionen (med undantag för Malta, som befinner sig i anslutningsprocessen) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Bulgarien, Monaco, Rumänien, Schweiz och Turkiet.

22 — Särskilt artiklarna 43.1, 60, 62.1, 74 och 76.1.

23 — På engelska, franska och tyska som är den Europeiska patentkonventionens språk.

framgår också tydligt att de allmänna bestämmelserna om förfarandet hämtade sin inspiration från bestämmelserna i den Europeiska patentkonventionen.

37. Vidare har frågor som liknar dem som domstolen har att bedöma i förevarande mål aktualiserats vid EPO:s överklagandenämnder.

38. Den viktigaste rättskällan tycks vara beslutet av överklagandenämnden i utökad sammansättning i ärendena G 9/91 och G 10/91. [24] Punkt 18 i det beslutet har följande lydelse:

"Syftet med förfarandet för överklagande *inter partes* är i huvudsak att ge tappande part en möjlighet att ifrågasätta invändningsenhetens beslut i sak. Det överensstämmer inte med detta syfte att beakta grunder för invändningen som inte har legat till grund för invändningsenhetens beslut. Vidare skall förfarandet för överklagande, till skillnad från invändningsförfarandet som är av rent administrativ karaktär, ses som ett rättsligt förfarande ... Ett sådant förfarande har till sin natur mycket svagare utredande inslag än ett administrativt förfarande. Även om artikel 114.1 EPC [25] formellt även omfattar förfarandet för överklagande, är det därför motiverat att generellt tillämpa denna bestämmelse mer restriktivt i sådana förfaranden än i invändningsförfaranden. Särskilt i fråga om nya grunder för invändningen anser nämnden i utökad sammansättning att sådana i princip inte kan åberopas inom ramen för överklagandet. Detta synsätt minskar också osäkerheten beträffande förfarandet för patentinnehavare som annars ställs inför oförutsebara komplikationer i ett mycket sent skede av förfarandet, med risk för att patentet återkallas, vilket medför en definitiv rättsförlust. Invändare befinner sig i detta avseende i en bättre situation, eftersom de alltid har möjlighet att inleda en talan om ogiltighetsförklaring vid en nationell domstol, om de inte vinner framgång vid EPO. Det är dock motiverat att frångå ovanstående princip om patentinnehavaren samtycker till att en ny grund för invändningen beaktas: *volenti non fit injuria*. Det kan i vissa fall ligga i dennes eget intresse att en sådan grund inte undantas från prövningen i det centraliserade förfarandet vid EPO. Naturligtvis skall en sådan grund endast tas upp av överklagandenämnden eller, om den tas upp av en invändare, prövas i sak i förfarandet, om nämnden redan *prima facie* anser att den är synnerligen relevant. Om en ny grund tillåts bör målet, med hänsyn till överklagandeförfarandets ovan angivna syfte, återförvisas till första instans för vidare utredning, om inte särskilda skäl mot detta framkommer. Tilläggas kan att om patentin-

24 — Av den 31 mars 1993 (*Official Journal of the European Patent Office*

25 — Vars lydelse liknar lydelsen av artikel 74.1 i varumärkesförordningen, med undantag för att prövningen uttryckligen *inte* är begränsad till vad parterna åberopat och yrkat (artiklarna 114.2 och 74.2 är emellertid identiska).

nehavaren inte samtycker till att en ny grund för invändningen introduceras, kan den grunden över huvud taget inte ligga till grund för överklagandenämndens beslut. Endast det faktum att frågan har tagits upp kan nämnas."

39. Dessa överväganden är utan tvekan av intresse för förevarande överklagande. De skall dock, av flera skäl, behandlas med försiktighet.

40. Även om identiskt eller likartat formulerade bestämmelser inom området för europeisk immaterialrätt, för det första, när så är möjligt bör tolkas så att effekten blir enhetlig, är den europeiska patentkonventionen inte ett gemenskapsrättsligt instrument och EPO är inte ett gemenskapsorgan. Praxis från EPO:s överklagandenämnder är inte bindande inom gemenskapsrätten.

41. För det andra omfattas beslut som fattas av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder av förstainstansrättens och domstolens granskning, medan beslut som fattas av EPO:s överklagandenämnder inte kan överklagas. Den övergripande processuella ramen är alltså en annan.

42. På detaljnivån äger invändningsförfarandena inom ramen för europapatentet rum efter beviljandet och är således närmare besläktade med förfaranden om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärken. Till skillnad från vad som är fallet enligt reglerna 15.2 d och 16.1 i tillämpningsförordningen, i deras lydelse vid den i förevarande mål aktuella tiden, krävs enligt regel 55 c i tillämpningsförordningen till den europeiska patentkonventionen att en beskrivning av grunderna för invändningen anges i anmälan om invändningen, tillsammans med uppgift om de fakta, bevis och argument som framförs till stöd för dessa grunder.

Bakgrund och förfarande i förevarande mål

43. År 1996 ansökte Atlantic Richfield Company om registrering av ordet ARCOL som gemenskapsvarumärke för bland annat "kemiska substanser för konservering av livsmedel". [26]

26 — Ansökan har därefter överförts till Bayer AG, den nuvarande sökanden vid harmoniseringsbyrån.

44. Kaul GmbH (nedan kallat Kaul) invände mot registreringen med hänvisning till sannolikheten för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, med det egna äldre gemenskapsvarumärket CAPOL, som registrerats för "kemiska ämnen för konservering av livsmedel, nämligen råmaterial för polering och konservering av färdiga livsmedelsprodukter, speciellt sötsaker ".

45. Invändningen avslogs med hänvisning till att förväxlingsrisk var utesluten på grund av de visuella skillnaderna och ljudskillnaderna mellan de båda varumärkena.

46. Kaul överklagade utan framgång avslagsbeslutet. [27]

47. Enligt det ifrågasatta beslutet [28] anförde Kaul två grunder till stöd för att dess äldre varumärke hade hög särskiljningsförmåga. För det första innehöll det inte en beskrivande hänvisning till varorna. För det andra var Kaul både den ledande leverantören av glansmedel och antiklibbmedel (för 1,4 miljoner ton sötsaker i mer än 60 länder) och världens största konsument av den MCT-olja som används i dess produkter, som är försedda med varumärket. Till stöd för det senare påståendet ingav Kaul till överklagandenämnden en förklaring på heder och samvete från bolagets verkställande direktör och en förteckning över dess viktigaste kunder. Till invändningsenheten hade Kaul bara ingivit en broschyr med beskrivning av de produkter som omfattades av dess varumärke.

48. Punkterna 10–14 i det ifrågasatta beslutet, som har rubriken "Nya bevis och argument", har följande lydelse:

"10) Argumentet att det äldre varumärket har särskiljningsförmåga därför [att] det inte är beskrivande till sin karaktär, som konsekvent vidhållits av invändaren genom förfarandet om invändning och i överklagandet, saknar samband med argumentet att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga därför att det är välkänt. Det senare argumentet, vars relevans sökanden ifrågasatt, framfördes för första gången i överklagandet och stöds av en förklaring på heder och samvete från bolagets verkställande direktör och en förteckning över de viktigaste kundernas namn, med kontaktuppgifter. Broschyren, som faxades

27 — Genom beslut av tredje överklagandenämnden i ärende R 782/2000-3 — ARCOL mot CAPOL, på http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

28 — Punkt 6.

tillsammans med yttranden av den 2 augusti 1999, ingavs endast för att visa att de varor som skyddas av det äldre varumärket är identiska med de varor som avses i ansökan och kan inte tolkas som stöd för det senare argumentet.

11) Enligt fast praxis från överklagandenämnderna kan nya omständigheter eller "yrkanden" i princip inte tillåtas efter utgången av de tidsfrister som invändningsenheten fastställt för detta ändamål, eftersom förfarandet om invändning, vars processuella balans säkerställs genom systemet med tidsfrister, till skillnad från förfaranden *ex parte* innebär att två parter står mot varandra ...

12) Överklagandenämnden måste beakta parternas rättigheter och skyldigheter i förfaranden om invändning, eftersom dessa förfaranden styrs av den kontradiktoriska principen. Syftet med en tidsfrist är, för det första, att säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till en parts rätt att höras enligt artikel 73, andra meningen, i varumärkesförordningen, och att ge harmoniseringsbyrån möjlighet att leda handläggningen av dessa förfaranden på ett korrekt sätt. Om förfarandets skede *inter partes* har avslutats genom ett slutligt beslut från invändningsenheten, kan överklagandenämnden inte återuppta det förfarandet på grundval av nya omständigheter eller yrkanden som invändaren kunde och borde ha framfört inför invändningsenheten.

13) I detta fall har klaganden faktiskt inte framfört ett nytt argument, utan bara ändrat den rättsliga grunden för invändningen. Välkända varumärken nämns särskilt i artikel 8.2 c i varumärkesförordningen och skall uttryckligen anges som ett av de eventuella äldre varumärken på vilka invändningen grundas.

14) Argumentet att varumärket har särskiljningsförmåga därför att det är välkänt kan därför inte godtas inom ramen för överklagandet."

49. Kaul väckte vid förstainstansrätten talan om ogiltighetsförklaring av det beslutet och stödde sitt yrkande att skyldigheten att pröva den bevisning som åberopats inför överklagandenämnden, artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, de processrättsliga principer som godtas av medlemsstaterna och de förfaranderegler som är tillämpliga vid harmoniseringsbyrån, samt motiveringsskyldigheten hade åsidosatts.

50. Förstainstansrätten prövade den första grunden, fann att talan skulle bifallas på den grunden och ogiltigförklarade harmoniseringsbyråns beslut utan att pröva de övriga grunderna. De relevanta delarna av domen har följande lydelse:

"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*..., som avseende förfarandet *inter partes* ... .

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 ... 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."

51. Förstainstansrätten underkände också det "alternativa argumentet" från överklagandenämnden, i punkt 13 i dess beslut, att

Kaul "i själva verket försökte visa att dess varumärke är ett känt eller välkänt varumärke" och "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".

52. Den förklarade att den rättsliga grunden hela tiden förblivit artikel 8.1 b. Överklagandenämnden kunde således inte utan att åsidosätta artikel 74 i varumärkesförordningen vägra att pröva de sakförhållanden som sökanden åberopade för att visa att det äldre märket hade en hög särskiljningsförmåga till följd av att det hade använts på marknaden. Då harmoniseringsbyrån hade konstaterat att de varor som åsyftades med de motstående kännetecknen var identiska och att det fanns likheter mellan kännetecknen, kunde den inte uttala sig om förekomsten av en förväxlingsrisk på det sätt som den gjorde, utan att beakta samtliga relevanta omständigheter, däribland de nya omständigheter som åberopats för att styrka det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga. Genom att underlåta att beakta den bevisningen åsidosatte överklagandenämnden sina skyldigheter inom ramen för en bedömning av förväxlingsrisken enligt artikel 8.1 b. [29]

29 — Punkterna 33 och 37 i den överklagade domen.

Överklagandet

53. Harmoniseringsbyrån har nu yrkat att domstolen skall undanröja den överklagade domen, återförvisa målet till förstainstansrätten för avgörande avseende de övriga grunderna samt förplikta Kaul att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande.

54. Den har gjort gällande att förstainstansrätten, särskilt i punkterna 29 och 30 i sin dom, gjorde en felaktig tolkning eller tillämpning av

— artiklarna 42.3 och 62.1 i varumärkesförordningen, jämförda med reglerna 16.3 och 20.2 i tillämpningsförordningen, och

— artikel 74.2 i varumärkesförordningen.

55. Överklagandet vilar således på två grunder. Harmoniseringsbyrån har för det första ifrågasatt förstainstansrättens syn på karak-

tären hos tidsfristerna för att åberopa omständigheter till stöd för en invändning (artikel 42.3 i varumärkesförordningen och reglerna 16.3 och 20.2 i tillämpningsförordningen) och effekten av dessa tidsfrister för överklagandenämndens befogenheter enligt artikel 62.1 i varumärkesförordningen. För det andra har den invänt mot att artikel 74.2 i varumärkesförordningen tolkas så, att den kräver att en överklagandenämnd skall beakta material som åberopats efter utgången av den tidsfrist som angivits av en invändningsenhet för att åberopa detta.

56. Argumenten kan kortfattat återges på följande sätt.

57. Beträffande den första uppsättningen bestämmelser har harmoniseringsbyrån förklarat att den konsekvent har behandlat bevisning som åberopats efter den bindande tidsfrist (*Ausschlussfrist*) som anges av invändningsenheten som otillåten vid överklagandenämnden. Detta tillvägagångssätt överensstämmer i princip med alla överklagandeförfarandens karaktär och med de angivna bestämmelserna, och att detta är korrekt bekräftas av tillägget till regel 50.1 i tillämpningsförordningen — även om den ändringen inte är tillämplig i förevarande mål. Begreppet funktionell kontinuitet avser överklagandenämndernas behörighet i fråga om vilka beslut de kan fatta, vilket inte påverkar de kronologiska kraven i förfarandet.

58. Kaul har anfört att överklagandenämnderna enligt varumärkesförordningen kan utöva samma befogenheter som den enhet som fattade det överklagade beslutet. Bolaget anser att de således måste göra en likartad, förnyad utredning av de sakfrågor den skall pröva. Deras (*sui generis*, kvasijuridiska) uppgift vid den sakliga bedömningen av ärenden som den skall handlägga — som skiljer sig från förstainstansrättens och domstolens rent rättsliga granskning — bekräftar det synsättet. Artikel 76.1, om bevisupptagning, hänvisar till alla förfaranden inför byrån, vilket uttryckligen innebär att överklagandenämnden skall ta upp ny bevisning. Det är bara när ett mål når domstolen som överklagandet uttryckligen begränsas till rättsfrågor. De tidsfrister som fastställs av harmoniseringsbyrån och som nämns i artiklarna 42.3 och 61.2 i varumärkesförordningen är inte bindande, till skillnad från de tidsfrister som fastställs i själva förordningen. Tillämpningsförordningen, som har lägre rang, kan inte ersätta dessa bestämmelser.

59. Angående artikel 74.2 i varumärkesförordningen har harmoniseringsbyrån förklarat att överklagandenämnden inte kan vara skyldig att godta bevisning som ingivits efter utgången av den bindande tidsfrist som

anges av en invändningsenhet för det ändamålet. När en bestämd tidsfrist fastställts i lagstiftningen eller när det föreskrivs att en tidsfrist skall fastställas och en sådan i vederbörlig ordning angivits, skall den tidsfristen alltid betraktas som bindande. Artikel 74.2 saknar i sådana fall betydelse, eftersom omständigheter som åberopas efter utgången av en bindande tidsfrist av hänsyn till tidsfristens art aldrig kan godtas. Uttrycket "i rätt tid" i artikel 74.2 avser endast andra situationer där ett visst utrymme för skönsmässig bedömning står till förfogande och parterna brister i omsorg.

60. Kaul har anfört att den överklagade domen endast innehöll konstaterandet att ny bevisning åberopades inom den period som medges för att överklaga och att artikel 74.2 därför inte var tillämplig. Invändningens räckvidd definieras i förfarandets första skede, men möjligheten att åberopa bevisning begränsar sig inte till det skedet. Det kan mycket väl vara så att behovet av viss bevisning inte står klart förrän efter det att invändningsenheten meddelat sitt beslut. Det skulle inte tjäna effektiviteten i förfarandet att kräva att *all* bevisning skall åberopas i det första skedet, enbart därför att den kan komma att behövas.

Bedömning

Typer av tidsfrister

61. Varumärkesförordningen och tillämpningsförordningen innehåller föreskrifter om två slags tidsfrister för att framföra yttranden i invändningsförfaranden: sådana som anges i själva lagstiftningen och sådana som skall fastställas av harmoniseringsbyrån i det enskilda fallet.

62. Dessa två typer av tidsfrister gäller två typer av yttranden. Den första gäller ingivandet av en anmälan om invändning eller, beroende på omständigheterna, överklagande, åtföljd av en specifikation av grunderna för denna och betalningen av den berörda avgiften. Den andra typen gäller åberopandet av omständigheter till stöd för invändningen eller överklagandet, som omväxlande betecknas som "fakta", "bevisning", "argument" "synpunkter" och "bestyrkande dokument".

63. Jag måste påpeka att det inte föreligger någon större enhetlighet mellan varumärkesförordningens och tillämpningsförordningens olika språkversioner, särskilt inte i fråga om "fakta, bevisning och argument". Olikheterna har delvis sin grund i Europeiska

patentkonventionen, då lydelsen av artikel 114 i denna kopierades till artikel 74 i varumärkesförordningen på engelska, franska och tyska.

64. Följaktligen anser jag inte att det är möjligt att göra en exakt distinktion mellan de uttryck som används. Jag gör snarare en vid distinktion mellan det formella ingivandet av en invändning eller ett överklagande, å ena sidan, inom en tidsfrist som uttryckligen fastställs i lagstiftningen, och, å andra sidan, åberopandet av material (faktiskt eller rättsligt) till stöd för de specifika grunderna för invändningen eller överklagandet, vilket skall ske inom tidsfrister som skall fastställas, och eventuellt förnyas, av harmoniseringsbyrån.

Arten av de i förevarande mål berörda yttrandena

65. I det ifrågasatta beslutet beskrivs de berörda yttrandena inledningsvis som "ny bevisning och nya argument", därefter som "egentligen inte ... ett nytt argument", utan en ändring av "den rättsliga grunden för ... invändning[en]".

66. I den överklagade domen hänvisas till "förhållandena" och till "en ny redogörelse för förhållandena". I punkt 25 klargör förstainstansrätten att det som prövas är "handlingar" bestående i en förklaring på heder och samvete och en förteckning över sökandens kunder. I punkt 32 och följande punkter avvisas tanken att den rättsliga grunden för invändningen ändrats.

67. Med hänsyn till skillnaden mellan de två typerna av tidsfrister, förefaller det därför i detta sammanhang relevant att avgöra om det som överklagandenämnden nekade att beakta var en ny invändningsgrund (en ändring av den rättsliga grunden), ett nytt argument eller ny bevisning till stöd för en grund som redan åberopats.

68. Enligt min uppfattning konstaterade förstainstansrätten helt korrekt att det inte var fråga om ett försök att ändra den rättsliga grunden för invändningen från artikel 8.1 b till artikel 8.2 c i varumärkesförordningen — och därmed inte ett försök att införa en ny grund för invändningen.

69. Invändningen grundade sig på att det fanns ett identiskt eller liknande äldre varumärke som omfattade identiska eller liknande varor, vilket gav upphov till en

sådan risk för förväxling från allmänhetens sida som behandlas i artikel 8.1 b.

70. I artikel 8.2 c anges att i det avseendet omfattar "äldre varumärken" — förutom sådana som har registrerats med verkan i ett relevant territorium (artikel 8.2 a) eller för vilka ansökan om registrering gjorts (artikel 8.2 b) — sådana som har rätt till skydd, inte därför att de har registrerats, utan därför att de är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet ges i artikel 6a i Pariskonventionen.

71. Eftersom det äldre varumärke som ligger till grund för invändningen i förevarande mål är ett registrerat gemenskapsvarumärke, kan inte artikel 8.2 c vara relevant. Det är meningslöst att visa att ett registrerat varumärke också är "välkänt". Kauls avsikt med att inge en förklaring på heder och samvete och en förteckning över kunder kan således inte ha varit att åberopa den bestämmelsen. Snarare var syftet, vilket bekräftas i punkt 33 och följande punkter i dess ansökan till förstainstansrätten, att åberopa den rättspraxis som innebär att det skall göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av risken för förväxling, så att varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga tillerkänns ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga. [30]

72. Frågan är därför huruvida det var korrekt av förstainstansrätten att slå fast att överklagandenämnden var skyldig att godta argument och bestyrkande handlingar angående en grund för invändningen, när den grunden hade åberopats inom den tremånadersfrist som anges i artikel 42 i varumärkesförordningen, men argumentet och handlingarna inte hade åberopats inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten med stöd av artiklarna 42.3 och 43.1.

30 — Se, exempelvis, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22–24, av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkterna 16–18, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (REG 1999, s I-3819), punkterna 18–20. De målen gällde artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), men lydelsen och tolkningen av denna överensstämmer i huvudsak med dem för artikel 8.1 b i varumärkesförordningen.

Det utrymme för skönsmässig bedömning som tillerkänns genom artikel 74.2 i varumärkesförordningen

73. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig tolkning eller tillämpning av dels artiklarna 42.3 och 62.1 i varumärkesförordningen, och regel 16.3 och 20.2 i tillämpningsförordningen, dels artikel 74.2 i varumärkesförordningen.

74. Enligt min uppfattning är den senare bestämmelsen den som är avgörande för frågan i förevarande mål. Den ger byrån rätt att "inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid".

75. Genom att ge harmoniseringsbyrån rätt att *inte* beakta omständigheter eller bevis (vilket jag, som jag nämnt, tolkar som att det även omfattar argument till stöd för en tidigare specificerad grund för en invändning eller ett överklagande) som inte åberopats i rätt tid, ger artikel 74.2 byrån även entydigt och oundvikligen rätt att beakta sådant material. Med andra ord ges harmoniseringsbyrån rätt att fatta beslut i båda riktningarna. [31]

76. Detta skönsmässiga utrymme omfattar dock bara material till stöd för en åberopad rättslig grund för en invändning eller ett överklagande, och inte åberopandet av en sådan grund i sig, för vilket specifika tidsfrister som inte omfattas av utrymmet för skönsmässig bedömning har fastställts. I det sammanhanget måste "i rätt tid" således avse de tidsfrister som fastställts av harmoniseringsbyrån, inte de som anges i lagstiftningen. (Dessutom saknas — naturligtvis — en skönsmässig möjlighet att inte beakta bevisning som inkommit i rätt tid.)

77. Utrymmet för skönsmässig bedömning kan inte heller vara obegränsat. Det måste i synnerhet, då invändningsenheten eller överklagandenämnden, beroende på omständigheterna, är skyldig att "så ofta som det är nödvändigt" anmoda parterna att avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat, [32] vara möjligt att ifrågasätta en vägran att beakta bevisning eller argument om parten inte medgavs

31 — Vilket fastslogs av förstainstansrätten i punkt 57 i dess dom i målet Marienfelde (ovan fotnot 18).

32 — Artiklarna 43.1 och 61.2 i varumärkesförordningen. Det kan erinras om att användningen av uttrycken "anmärkningar" och "argument" i de berörda delarna av lagstiftningen inte är enhetlig mellan olika språkversioner, varför det förefaller svårt att formellt skilja mellan de två begreppen.

tillräcklig möjlighet att avge sådana yttranden.

78. Generellt drar jag därför slutsatsen att ett beslut av harmoniseringsbyrån att antingen beakta eller inte beakta synpunkter som inte åberopats i rätt tid kan upphävas om det inte är motiverat med hänsyn till den möjlighet som parten erbjudits att presentera sådant material. Om så emellertid inte är fallet, och ingen annan rättslig brist föreligger, omfattas ett sådant beslut rätteligen av harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning om den tidsfrist som inte iakttagits är en frist som omfattas av detta utrymme.

De konkurrerande synsätten

79. Förstainstansrätten slog i punkt 30 i den överklagade domen fast att det berörda materialet inte åberopades för sent, eftersom det åberopades inom den föreskrivna fyramånadersfristen (för att skriftligen redogöra för grunderna för överklagandet) i artikel 59 i varumärkesförordningen. Harmoniseringsbyrån hade således inte rätt att bortse från materialet.

80. Den intagna ståndpunkten, som skiljer sig väsentligt från domen i målet Kleencare,[33] är att harmoniseringsbyråns uppgift är att avgöra om ett nytt beslut som har samma innehåll, mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter, lagenligt kan fattas vid tidpunkten för prövningen av överklagandet. I det avseendet begränsas de "relevanta faktiska och rättsliga omständigheterna" inte till sådana som åberopats under invändningsförfarandet, utan omfattar även sådana som åberopats vid överklagandenämnden inom den tidsfrist som fastställts för ett överklagande. Överklagandenämnden tillerkänns således inte genom artikel 74.2 ett utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om att beakta eller inte beakta omständigheter som åberopats inom de senare tidsfristerna.

81. Den ståndpunkten grundar sig i sin tur på att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan enheterna i första instans och överklagandenämnderna, som i synnerhet kan härledas ur de senares befogenhet enligt artikel 62.1 i varumärkesförordningen att utöva varje befogenhet inom de förras behörighetsområde.

82. Harmoniseringsbyråns argument är, som jag uppfattar det, att det berörda materialet inte avsåg en grund för överklagandet, utan en grund för invändningen. Detta material skulle därför ha åberopats inom den tidsfrist eller de tidsfrister som fastställs av invändningsenheten enligt artikel 42.3 eller artikel 43.1 i varumärkesförordningen för att lägga

33 — Ovan fotnot 15.

fram fakta, bevisning och argument respektive avge yttrande. Eftersom så inte skedde var överklagandenämnden inte skyldig att beakta materialet. Harmoniseringsbyrån tycks i själva verket gå längre och göra gällande att det inte ens var möjligt för överklagandenämnden att beakta detta.

83. Jag noterar här att det nya tredje stycket i regel 50.1 i tillämpningsförordningen överensstämmer med det senare synsättet men — entydigt — strider mot synsättet i den överklagade domen. Enligt det stycket skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts i varumärkesförordningen eller av invändningsenheten, såvida inte nämnden anser att ytterligare bevis bör beaktas enligt artikel 74.2.

84. Den bestämmelsen hade visserligen inte antagits vid den i förevarande mål aktuella tiden och trädde inte i kraft förrän den 25 juli 2005. Som Kaul helt riktigt har påpekat kan den heller inte träda i stället för eller ersätta någon regel som återfinns i varumärkesförordningen eller oundvikligen följer av dess bestämmelser. Av det sjunde skälet i förordning nr 1041/2005, [34] genom vilken det nya stycket infördes, drar jag dock slutsatsen att kommissionens avsikt var att tydligare precisera innehållet i och gränserna för de befintliga reglerna om de juridiska konsekvenserna av processuella brister inte att ändra dessa regler. Kommissionens syn på situationen enligt varumärkesförordningen tycks således överensstämma med harmoniseringsbyråns.

85. Domstolen har således anmodats att välja mellan dessa två sätt att se på förfarandet för överklagande.

86. Om resonemanget i den överklagade domen är korrekt är det svårt att förstå hur det nya stycket i regel 50.1 i tillämpningsförordningen lagligen kunde antas. Om kommissionen däremot hade rätt att anta sistnämnda bestämmelse, tycks förstainstansrätten ha tolkat varumärkesförordningen felaktigt.

Förenligheten med varumärkesförordningen

87. Jag finner ingenting i varumärkesförordningens lydelse som uttryckligen bekräftar

34 — Ovan fotnot 9. "Bestämmelserna om invändningsförfarandet bör omarbetas helt så att villkoren för godkännande och de juridiska konsekvenserna av brister preciseras samt att bestämmelserna placeras i förfarandets rätta kronologiska ordning."

eller motsäger något av synsätten (och detsamma gällde — vid den aktuella tiden — tillämpningsförordningen). Båda synsätten grundar sig på en tolkning av förordningens system.

88. Förstainstansrättens synsätt i åtminstone vissa domar, och den slutsats den kom fram till i förevarande mål, tycks dock inte överensstämma med den allmänna karaktären hos förfarandet för överklagande, som det interna överklagande som föreskrivs i varumärkesförordningen är ett exempel på.

89. Det är riktigt att förfaranden för överklagande kan skilja sig åt i hög grad i fråga om detaljfrågor och formella frågor. De har dock tvåstegsstrukturen gemensam. I det första skedet [35] fastställs om det överklagade beslutet är behäftat med ett fel. Om — men bara om — ett sådant fel föreligger (som bland annat kan bestå i att otillräcklig bevisning eller argumentation beaktades), består nästa skede (som helt eller delvis kan genomföras av samma organ som det första skedet, eller ett annat organ — i vissa fall det organ som fattade det första beslutet) i en fastställelse av vilket beslut som borde ha fattats eller som nu skall fattas. I samband med den fastställelsen kan det eventuellt, beroende på omständigheterna och reglerna för det berörda förfarandet, vara möjligt att beakta bevis eller argument som inte beaktades när det ursprungliga beslutet fattades, oberoende av varför så inte skedde.

90. Det är även sant att det kan finnas förfaranden där den omständigheten att ett beslut har fattats på grundval av viss bevisning och vissa argument inte utesluter en ny ansökan om ett annat beslut avseende samma sak, grundat på ny bevisning och nya argument, eller ändrade omständigheter. Dessa förfaranden är dock inte förfaranden om överklagande. De skiljer sig formellt från förfaranden som hänför sig till tidigare beslut. Även om de kan träda i stället för ett sådant beslut, innebär de inte en omprövning och påverkar inte giltigheten av det sätt på vilket det tidigare beslutet fattades. Dessutom föreligger normalt inte heller strikta tidsfrister för att inleda dessa, eftersom det inte finns någon anledning att anta att ny bevisning kommer att framkomma eller att en omständighet kommer att ändras inom en bestämd period efter det tidigare beslutet.

91. Av artiklarna 57–62 i varumärkesförordningen framgår mycket tydligt att vad som avses är ett förfarande för överklagande av den förra typen, oberoende av eventuella variationer i fråga om de olika språkversio-

35 — Den inledande granskningen av upptagandet till prövning i sak saknar betydelse för förevarande mål och kan lämnas åt sidan.

nernas formulering.[36] Särskilt tidsfristen på två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelas tycks klargöra att en omprövning mot bakgrund av ändrade omständigheter inte är vad som avses. Inte heller tycks avsikten vara att erbjuda en möjlighet att presentera ny bevisning eller nya argument när enheten i första instans anser att den bevisning eller de argument som lagts fram var otillräckliga. En sådan möjlighet borde finnas vid den enheten i sig, med hänsyn till att harmoniseringsbyrån skall anmoda parterna att så ofta som det är nödvändigt avge yttrande i första instans.[37]

92. Jag anser vidare att i ett förfarande för överklagande av den typ som berörs här skall de två skedena behandlas separat, och att det andra skedet — fastställelsen av det beslut som skulle ha fattats, eller som skall fattas nu — inte blir aktuellt och alltså inte skall genomföras om det inte konstateras att det föreligger skäl att helt eller delvis undanröja det ursprungliga beslutet.

93. De två skedena i bedömningen av överklagandet motsvaras av två slags yttranden.

94. I det första skedet skall granskningsorganet (i detta fall överklagandenämnden) pröva alla aspekter av det sätt på vilket det ursprungliga beslutet fattades och under vilka omständigheter detta skedde, omständigheter som kan medföra att det blir ogiltigt. Till dessa frågor hör grunderna för överklagandet (som, enligt artikel 59 i varumärkesförordningen, skall anges inom fyra månader från dagen för det omtvistade beslutet) och eventuellt ytterligare material som åberopas till stöd för dessa grunder (inom olika tidsfrister som fastställs av överklagandenämnden enligt artikel 61.2 i varumärkesförordningen och de relevanta bestämmelserna i tillämpningsförordningen).

95. I det andra skedet är det — om det första skedet leder till slutsatsen att det omprövade beslutet helt eller delvis skall undanröjas — lämpligt att beakta material (som kan inbegripa nytt material) som är relevant för att göra en korrekt bedömning av det beslut som nu skall fattas.

96. Fakta, bevisning och argument som är relevanta för bedömningen av den ursprungliga ansökan är givetvis relevant i det andra skedet i ett överklagande till överklagandenämnden, om detta skede nås. Dessa kan i det sammanhanget prövas av överklagandenämnden själv och/eller enheten i första instans, beroende på i vilken mån överklagandenämnden anser att det är nödvändigt att återförvisa ärendet till den enheten för vidare handläggning.

36 — Exempelvis används på engelska "appeal" avseende förfarandet vid överklagandenämnderna och "*action*" avseende förfarandet vid förstainstansrätten (med "appeal" till domstolen), medan båda förfarandena betecknas som "recours" på franska (med "pourvoi" till domstolen), medan motsvarande uttryck på tyska är "Beschwerde", "Klage" och "Rechtsmittel".

37 — Artikel 43.1 i varumärkesförordningen, i fråga om förfaranden för invändning. Motsvarande bestämmelser återfinns i artikel 56.1 i fråga om förfaranden om ogiltighetsförklaring, och i artiklarna 38.3 och 41.2 i fråga om den något annorlunda situationen vid en ansökan om registrering.

97. De kan dock även vara relevanta i det första skedet, exempelvis om det påstås att material som har ingivits i förfarandet i första instans felaktigt inte beaktades, eller att det bedömdes felaktigt.

98. I frånvaro av ett sådant samband mellan nya fakta, bevis och argument och ett påstående om att det ursprungliga beslutet var ogiltigt på grund av någon aspekt av det sätt på vilket det ursprungliga beslutet fattades och de omständigheter under vilka detta skedde, skall bedömningen av dessa fakta, bevisning och argument rätteligen inskränkas till det eventuella andra skedet av prövningen inom ramen för överklagandet. [38]

99. Förstainstansrättens synsätt i punkterna 29 och 30 i den överklagade domen innebär inte att en distinktion görs mellan de två skedena i överklagandeförfarandet, såsom jag har beskrivit dem. Det leder således enligt min uppfattning i förevarande mål till fel resultat.

100. Det här omtvistade materialet gäller betydelsen av det faktum att Kauls varumärke är känt på marknaden som en faktor vid bedömningen av risken för förväxling med det ifrågasatta varumärket. [39] Om det hade ingivits i rätt tid till invändningsenheten, skulle denna ha varit skyldig att beakta det. Om det hade ingivits till samma enhet, men inte i rätt tid, skulle enheten enligt artikel 74.2 i varumärkesförordningen haft rätt att välja att beakta det eller att avstå från detta. Samma utrymme för skönsmässig bedömning skulle enligt min uppfattning ha utvidgats till överklagandenämnden, om och i den mån den först hade funnit skäl att åsidosätta det omtvistade beslutet (som, exempelvis, kunde ha bestått i att invändningsenheten borde ha utövat sitt utrymme för skönsmässig bedömning i positiv snarare än negativ riktning).

101. När materialet över huvud taget inte ingavs till invändningsenheten kan jag dock inte se någon anledning att överklagandenämnden skulle vara skyldig att beakta det i det första skedet av prövningen av överklagandet, om det inte även var relevant för en grund för att undanröja det ifrågasatta beslutet, det vill säga för en påstådd aspekt av det sätt på vilket det ursprungliga beslutet fattades och de omständigheter under vilka detta skedde, som föranlett beslutets ogiltighet. Jag ser ingenting i det omtvistade beslutet eller den överklagade domen som tyder på att detta var fallet.

102. Förstainstansrättens synsätt i förevarande mål innebär att överklagandenämnden, i samtliga fall då nya bevis eller argument till stöd för en ursprunglig ansökan eller invändning inges inom tidsfristen

38 — Se vidare punkterna 53–55 i mitt förslag till avgörande i mål C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, föredraget den 6 juli 2006.

39 — Se punkt 71 ovan.

för att överklaga, och oberoende av om det ursprungliga beslutet var behäftat med ett ogiltighetsgrundande fel avseende det sätt på vilket eller de omständigheter under vilka det fattades, måste beakta dessa yttranden för att besluta om avdelningen i första instans skulle ha fattat ett annat beslut om den hade haft tillgång till dessa.

103. Det synsättet ändrar de facto förfarandets karaktär från ett överklagande till en ny ansökan eller invändning, för vilken det tidigare beslutet inte utgör något hinder. Jag anser också att det strider mot principen om processekonomi.

104. Det skulle innebära att de tidsfrister för att lägga fram bevis och argument till stöd för den ursprungliga ansökan eller invändningen som anges i eller med stöd av varumärkesförordningen i princip saknar bindande verkan.

105. En invändare som är medveten om att den slutliga fristen för att inge fullständiga bevis eller argument i själva verket är tidsfristen för att ange överklagandegrunder (och att det varumärke mot vilket han invänder i alla händelser inte kommer att registreras förrän det överklagandet slutgiltigt har avgjorts) saknar motiv att förbereda och presentera sitt fall fullständigt i första instans. Det kan eventuellt te sig taktiskt lämpligare för honom att spara vissa frågor. Även om det inte är fallet, är det inte angeläget att förbereda målet omsorgsfullt från början.

106. Om ett större antal invändare intog den attityden, skulle det sannolikt leda till ett dubbelt resultat. Dels skulle överklagandenämnderna i alltför hög grad tvingas behandla frågor som först borde ha behandlats av invändningsenheten, med inte har gjort det, dels skulle invändningsenheterna alltför ofta tvingas hantera frågor som inte var centrala för någon seriös invändningsgrund och fatta sina beslut på grundval av otillräckligt relevant material, varpå den får se sina beslut ändrade vid ett överklagande.

107. Den situationen skulle inte vara förenlig med det sätt på vilket harmoniseringsbyrån inrättats och organiserats för att handlägga invändningar och överklaganden. Jag drar därför slutsatsen att avsikten är att den materiella prövningen av en invändning först och främst — och om möjligt slutligt — skall göras av invändningsenheterna. [40]

108. Av samtliga ovanstående skäl anser jag att förstainstansrätten i förevarande mål

40 — Samma överväganden gäller givetvis i fråga om prövningen av ansökningar om registrering och förfaranden om ogiltighetsförklaring.

felaktigt slog fast att överklagandenämnden var skyldig att beakta bevis och argument rörande en grund för invändningen, när dessa bevis eller argument inte hade ingivits i rätt tid under förfarandet för invändning, utan först inom perioden för att ange grunderna för överklagandet, utan att först fastställa om det ifrågasatta beslutet i sig var ogiltigt på grund av någon aspekt av det sätt på vilket det fattades och de omständigheter under vilka detta skedde.

109. Jag anser dock inte att min inställning helt strider mot den rättspraxis som förstainstansrätten grundade sin slutsats på.

110. Jag ifrågasätter exempelvis inte ståndpunkten att överklagandenämndens uppgift är att mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter som åberopats i det första förfarandet eller inom ramen för överklagandet fastställa om ett nytt beslut som har samma innehåll lagenligt kan fattas. Jag anser bara att den uppgiften inte blir aktuell förrän i det andra skedet, det vill säga sedan det fastställts att det finns skäl att anse att det ursprungliga beslutet var ogiltigt på grund av någon aspekt av det sätt på vilket det fattades och de omständigheter under vilka detta skedde. När dylika faktiska och rättsliga omständigheter är relevanta för det ursprungliga beslutet, men inte åberopades i rätt tid i det förfarande som ledde fram till detta, har överklagandenämnden enligt artikel 74.2 i varumärkesförordningen rätt att beakta dem. Den rätten skall utövas inom de gränser för förfarandet för överklagande som anges i varumärkesförordningen och utövningen kan vid behov ifrågasättas vid domstolen.

111. Jag ifrågasätter inte heller tanken på funktionell kontinuitet inom harmoniseringsbyrån mellan enheterna i första instans och överklagandenämnderna. Den kontinuiteten kan dock enligt min uppfattning inte medföra ett *krav* på att en överklagandenämnd skall beakta material som enheten i första instans hade rätt att bortse från med hänvisning till att det inte åberopades i rätt tid vid den enheten. Om "kontinuiteten" tvärtom skall ha någon betydelse, måste den naturligtvis innebära att samma regler skall tillämpas konsekvent. Det kan faktiskt noteras att det föreligger en viss funktionell kontinuitet mellan förstainstansrätten och domstolen i fråga om överklaganden, som på många punkter överensstämmer med den funktionella kontinuiteten inom harmoniseringsbyrån, men som absolut aldrig har tolkats så, att domstolen skall beakta omständigheter som inte åberopats i rätt tid vid förstainstansrätten, för att undanröja en dom från denna.

112. Det faktum att det råder en funktionell kontinuitet mellan enheterna i första instans och överklagandenämnden, i kombination med det utrymme för skönsmässig bedömning som följer av artikel 74.2 i varumärkesförordningen, måste enligt min uppfattning innebära att överklagandenämnden *tillåts* beakta material under sådana omständigheter som föreligger i förevarande mål, inte

att det kan *krävas* att den skall göra detta. Utövningen av utrymmet för skönsmässig bedömning måste grunda sig på godtagbara skäl. Överklagandenämnden bör framför allt inte beakta material i ett skede av bedömningen av ett överklagande för vilket det inte är relevant.

113. Slutligen anser jag inte att min syn på förfarandet för överklagande begränsar en parts möjlighet att lägga fram bevis eller argument som inledningsvis kanske inte föreföll relevanta eller nödvändiga.

114. Av bestämmelserna i varumärkesförordningen framgår klart att en person som ansöker om registrering skall ges tillfälle att dra tillbaka eller ändra en ansökan eller avge yttranden innan hans ansökan kan nekas på grund av absoluta registreringshinder, samt kommentera eventuella yttranden från tredje man. [41] Om en invändning riktas mot ansökan, eller om varumärket registreras och en ansökan om ogiltighetsförklaring senare inges, skall båda parter anmodas att "så ofta som det är nödvändigt" avge yttrande. [42]

115. När avdelningen i första instans inte har givit tillräcklig möjlighet att lägga fram nya argument eller bevis i överensstämmelse med dessa bestämmelser, är detta en omständighet som kan föranleda överklagandenämnden att upphäva dess beslut och pröva de berörda yttrandena.

116. Enbart det faktum att nytt material läggs fram vid överklagandenämnden, när tillräcklig möjlighet att göra detta erbjöds i det inledande förfarandet, kan dock normalt sett inte motivera att överklagandenämnden går till väga på detta sätt. Det utrymme för skönsmässig bedömning som följer av artikel 74.2 kan göra det möjligt för överklagandenämnden att göra så i undantagsfall, men det är svårt att definiera vilka dessa undantagsfall kan vara i förväg.

117. Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser jag att förstainstansrättens dom skall undanröjas på grund av att resonemanget i punkterna 29 och 30 i den domen är felaktigt eftersom det leder till slutsatsen att överklagandenämnden var skyldig att beakta det omtvistade materialet.

118. Frågan kvarstår i princip huruvida överklagandenämnden utnyttjade sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i varumärkesförordningen på ett korrekt sätt när den nekade att beakta materialet. [43] Inga argument angående den frågan har framförts vid denna domstol —

41 — Artiklarna 38.3 och 41.2.

42 — Artiklarna 43.1 och 56.1.

43 — Se punkterna 73, 78 och 116 ovan.

eller, som det förefaller, vid förstainstansrätten. Oavsett om den frågan fortfarande skall avgöras eller inte, har ett antal andra grunder som åberopats av Kaul över huvud taget inte prövats. Målet är således inte färdigt för avgörande och domstolen kan inte själv slutligt avgöra det, vilket harmoniseringsbyrån inte heller har yrkat. Målet skall därför återförvisas till förstainstansrätten för avgörande.

Rättegångskostnader

119. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna, och Kauls argument inom ramen för överklagandet skall enligt min uppfattning inte godtas. Det återstår dock frågor att avgöra för förstainstansrätten, och beslut om rättegångskostnaderna i det förfarandet bör därför meddelas senare.

Förslag till avgörande

120. Jag föreslår därför att domstolen

— undanröjer förstainstansrättens dom i mål T-164/02,

— återförvisar målet till förstainstansrätten för avgörande,

— förpliktar Kaul GmbH att ersätta rättegångskostnaderna i överklagandet,

— skjuter upp beslutet om resterande rättegångskostnader.