FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 17 mars 2009 *

I mål T-171/06,

Laytoncrest Ltd, London (Förenade kungariket), företrätt av advokaterna N. Dontas och P. Georgopoulou,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: grekiska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

Erico International Corp., Solon, Ohio (Förenta staterna), företrätt av advokaterna M. Samer, O. Gillert och F. Schiwek,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 26 april 2006 (ärende R 406/2004-2) om ett invändningsförfarande mellan Erico International Corp. och Laytoncrest Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna E. Cremona och S. Frimodt Nielsen (referent),

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 juni 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 december 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 januari 2007,

med beaktande av att sammansättningen av förstainstansrättens avdelningar har ändrats,

med beaktande av att målet hänskjutits till tredje avdelningen sedan referenten fått förhinder

efter förhandlingen den 28 november 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden Laytoncrest Ltd ingav den 3 juli 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet TRENTON. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7, 9 och 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar beträffande klass 7 följande beskrivning: ”Maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon); maskin-

kopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); stora jordbruksredskap; äggkläckningsmaskiner". Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr* 48/2002 av den 17 juni 2002.

3 Den 16 september 2002 invände intervenienten, Erico International Corp., mot registreringen av det sökta varumärket. Till stöd för invändningen åberopades bland annat de grunder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

4 Invändningen grundades på gemenskapsordmärket LENTON som registrerades den 20 december 2001 under nummer 1946045 för varor i klasserna 6 och 7, som beträffande klass 7 motsvarar följande beskrivning: "Gängskärningsmaskiner, gängstål och mätare till dessa, hydrauliska kildrivare, djupdragningsmaskiner och najningsmaskiner". Invändningen riktades mot de varor i klass 7 som avses med det sökta varumärket och som motsvarar följande beskrivning: "Maskiner och maskinverktyg, maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon)".

5 Sökanden yttrade sig inte i detta skede av förfarandet. I telefaxmeddelande av den 1 juli 2003 upplyste harmoniseringsbyrån sökanden om att harmoniseringsbyrån, i enlighet med regel 20.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skulle besluta om invändningen på basis av det framlagda bevismaterialet då några synpunkter inte hade ingetts inom den utsatta fristen.

6 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 25 mars 2004. Invändningsenheten ansåg att skillnaderna mellan de ifrågavarande varumärkena medförde att risk för förväxling inte kunde anses föreligga, trots att varorna delvis var identiska och delvis av liknande slag.

7 Intervenienten överklagade med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 25 maj 2004 och åberopade åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Intervenienten hävdade även att sökanden inte existerade, eftersom denne systematiskt underlåtit att vara verksam i förfarandet.

8 Överklagandenämnden sände intervenientens synpunkter till sökandeföretaget och uppmanade detta att yttra sig över överklagandet i allmänhet och mer specifikt över frågan huruvida sökanden existerade. Sökanden hördes inte av inom den utsatta fristen. Efter utgången av fristen kontaktade överklagandenämndens kansli sökandens ombud för att säkerställa att sökanden inte hade något yttrande att avge, vilket bekräftades per telefon.

9 I beslut av den 26 april 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) fann överklagandenämnden att sökanden genom att inte vara verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet underförstått hade återkallat ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94. Enligt denna bestämmelse kan den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke när som helst återkalla sin ansökan eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Överklagandenämnden angav vidare att en återkallelse visserligen i princip ska göras uttryckligen, men att det i vissa fall är möjligt att sluta sig till att den som ansökt om ett gemenskapsvarumärke underförstått har återkallat varumärkesansökan, då en sådan återkallelse tydligt framgår av omständigheterna. Denna möjlighet är inte utesluten enligt förordning nr 40/94.

10 Överklagandenämnden beslutade således att avsluta förfarandet vid nämnden eftersom tvisten saknade föremål och att ogiltigförklara invändningsenhetens beslut. Eftersom sökandeföretaget hade återkallat sin ansökan om gemenskapsvarumärke, förpliktades detta att ersätta kostnaderna för förfarandet i enlighet med artikel 81.3 i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— återförvisa ärendet till överklagandenämnden för prövning i sak, samt

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad.

13 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

Parternas argument

14 Intervenienten har gjort gällande att talan inte kan prövas i sak, eftersom talan inte är en ”korrekt rättslig åtgärd att vidta mot det [angripna beslutet]”. I stället för att väcka förevarande talan, borde sökanden ha agerat i enlighet med regel 54 i förordning nr 2868/95. Sökanden och harmoniseringsbyrån har ifrågasatt denna bedömning under förhandlingen.

Förstainstansrättens bedömning

15 I artikel 62.1 i förordning nr 40/94 anges följande:

”Efter prövning om överklagandet är befogat skall överklagandenämnden avgöra överklagandet. Överklagandenämnden får antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.”

16 I artikel 63.1 i förordning nr 40/94 anges vidare att ”[b]eslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol”.

17 I artikel 63.4 i förordning nr 40/94 anges dessutom att ”[v]ar och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot”.

18 Efter att i förevarande ärende ha invänt mot sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, beslutade intervenienten att överklaga invändningsenhetens beslut att avslå invändningen.

19 Överklagandenämnden avslutade invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet, ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut och förpliktade sökanden att ersätta intervenientens avgifter och kostnader för förfarandet (se ovan punkt 10). I punkterna 16–23 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden dessutom

skälen till att den ansåg att sökanden genom att inte vara verksam i förfarandet underförstått hade återkallat sin ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

20 Genom att det i det angripna beslutet slogs fast att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke underförstått hade återkallats, fråntogs sökanden sin ställning i förfarandet som den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke. Vidare förlorade sökanden möjligheten att få sina anspråk slutgiltigt avgjorda. Det är detta som sökanden har klandrat i förevarande talan. Det angripna beslutets verkan är i övrigt inte begränsad till endast de varor som avsågs i invändningen (varor i klass 7, se ovan punkt 4). Det inverkar nämligen även på varor som inte omfattades av invändningen, nämligen varor i klasserna 9 och 11 (se ovan punkt 1).

21 Av vad anförts följer att överklagandenämnden i det angripna beslutet avgjorde intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut i den mening som avses i artikel 63.1 i förordning nr 40/94. Vidare har detta beslut bindande rättsverkningar för sökanden, vilket innebär att denne kan väcka talan mot beslutet vid gemenskapsdomstolen i den mening som avses i artikel 63.4 i förordning nr 40/94. Beslutet avser nämligen sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, och i beslutet anses denna ansökan underförstått ha återkallats på grund av att sökanden inte varit verksam i förfarandet.

22 Intervenientens yttrande beträffande huruvida talan kan prövas i sak kan således inte godtas.

Prövning i sak

Inledande synpunkter

— Parternas argument

23 Sökandeföretaget har anfört att det har begränsade ekonomiska resurser och att detta är anledningen till att företaget inte yttrade sig vid invändningsenheten och överklagandenämnden. Sökandeföretaget har till stöd för sin talan förklarat att det inte vid något tillfälle återkallat sin varumärkesansökan och har i huvudsak åberopat följande grunder och argument: Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94 och regel 54 i förordning nr 2868/95. Såvitt avser den andra grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 44.1 i förordning nr 40/94 och att överklagandenämnden på ett felaktigt sätt tolkade domstolens dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691). Den tredje grunden avser åsidosättande av reglerna 20.3 och 50.1 i förordning nr 2868/95. Sökanden har som fjärde grund gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 63.2 och 74.1 i förordning nr 40/94.

24 Harmoniseringsbyrån har förklarat sig dela denna uppfattning med undantag för vissa anmärkningar avseende i vilken omfattning artikel 74 i förordning nr 40/94 åsidosatts.

25 Intervenienten har hävdat att det inte finns något stöd för att sökandeföretagets ekonomiska situation innebar att det inte var möjligt för detta att delta i förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden. Eftersom bevisning saknades i detta avseende, kunde överklagandenämnden fatta det angripna beslutet på grund av den omständigheten att sökanden inte varit verksam i förfarandet.

— Förstainstansrättens bedömning

26 I likhet med vad harmoniseringsbyrån har uppgett under förhandlingen, ska det anmärkas att förevarande mål avser en fråga som är särskilt betydelsefull för harmoniseringsbyråns praxis. Den gör det nämligen möjligt att bedöma lagenligheten av en överklagandenämnds beslut att likställa den omständigheten att den som ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke inte varit verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet med en underförstådd återkallelse av ansökan och avslutning på överklagandeförfarandet, eftersom tvisten saknade föremål.

27 Harmoniseringsbyrån har i denna fråga yrkat att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom de flesta av sökandens argument är befogade. Inom ramen för en talan angående gemenskapsvarumärken som väckts mot överklagandenämndens beslut finns det inte något hinder mot att harmoniseringsbyrån ställer sig bakom sökandens yrkanden samtidigt som den redogör för de argument som den anser lämpliga i samband med sitt uppdrag att administrera gemenskapsvarumärkesrätten och överklagandenämndernas oberoende i funktionellt hänseende vid utövandet av deras uppgifter (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån – Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkterna 32–36).

28 Det saknar för övrigt betydelse huruvida sökanden kan åberopa sin finansiella situation som grund för underlåtelsen att yttra sig vid invändningsenheten och överklagandenämnden. Denna förklaring åberopades nämligen för första gången vid förstainstansrätten och har inte kunnat bedömas tidigare. Sökanden har dessutom i vart fall inte bestritt att företaget inte varit verksamt i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån.

29 Det är i detta sammanhang som sökandens olika grunder ska prövas.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94 och regel 54 i förordning nr 2868/95

— Parternas argument

30 Sökanden har hävdat att det angripna beslutet innebär att artikel 73 i förordning nr 40/94 och regel 54 i förordning nr 2868/95 åsidosätts. Överklagandenämnden borde ha gett sökanden tillfälle att ta ställning innan den fattade det angripna beslutet. Sökandeföretaget hade därmed haft möjlighet att ange att det inte hade för avsikt att återkalla sin ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

31 Harmoniseringsbyrån har betonat att även om det antas att det var befogat att återkalla den ovannämnda ansökan, så borde överklagandenämnden i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna åtminstone ha uppmanat sökanden att klargöra sina avsikter, fastställt en tidsfrist för detta och uttryckligen upplyst sökanden om följderna av en eventuell underlåtenhet att yttra sig inom den utsatta fristen.

32 Intervenienten har hävdat att det är svårt att förstå varför rätten till försvar och rätten att yttra sig inte skulle ha iakttagits i det angripna beslutet, eftersom sökanden inte var verksam i förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden.

— Förstainstansrättens bedömning

33 I enlighet med artikel 73 i förordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Enligt regel 54 i förordning nr 2868/95 ska harmoniseringsbyrån, om den konstaterar att denna förordning eller förordning

nr 40/94 medför förlust av några rättigheter utan att något beslut har tagits, underrätta den berörda personen om detta och rikta dennes uppmärksamhet på möjligheten att inom två månader efter det att han har fått del av denna underrättelse begära ett beslut i ärendet från harmoniseringsbyrån.

34 Det framgår i förevarande mål av redogörelsen för de faktiska omständigheterna och de kontakter som överklagandenämnden kunnat ha med sökanden (se ovan punkt 8) att överklagandenämnden inte vid något tillfälle upplyste sökanden om sin avsikt att anse att denne underförstått hade återkallat sin varumärkesansökan på grund av att denne inte hade varit verksam i förfarandet.

35 Även om det nu antas att överklagandenämnden kan anse att underlåtelsen att vara verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån utgör en omständighet som visar att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke har förlorat intresset för att registrera detta varumärke och således underförstått har återkallat ansökan, finner förstainstansrätten att det angripna beslutet i vart fall fattades med åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94 och regel 54 i förordning nr 2868/95 och att det ska ogiltigförklaras av detta skäl.

36 En sådan ogiltigförklaring utgör inte svar på frågan huruvida överklagandenämnden, såsom beslutades i det ärende som är föremål för prövning i förevarande mål, kan anse att underlåtelsen att vara verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet utgör ett skäl till att anse att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke underförstått återkallats. Förstainstansrätten finner därför att det är lämpligt att bedöma även den andra och den tredje grunden som avser denna fråga.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 44.1 i förordning nr 40/94 samt felaktig hänvisning till domen i de förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss

— Parternas argument

37 Sökanden har hävdat att artikel 44.1 i förordning nr 40/94 innebär att en återkallelse av en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke måste vara uttrycklig och ovillkorlig (förstainstansrättens dom av den 10 november 2004 i mål T-396/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (formen på en karamell) (REG 2004, s. II-3821, punkt 19). Denna bestämmelse innebär inte att det är möjligt att sluta sig till ett underförstått avstående från en ansökan på grund av underlåtelse att vara verksam i invändningsförfarandet eller överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån. Det angripna beslutet vilar dessutom på en feltolkning av domen i de ovan i punkt 23 nämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, som avsåg ett helt annat sammanhang som saknar samband med förevarande mål.

38 Harmoniseringsbyrån har betonat att en återkallelse av en varumärkesansökan enligt lydelsen och andemeningen i artikel 44.1 förordning nr 40/94 ska göras skriftligen och vara uttrycklig och ovillkorlig.

39 Intervenienten har hävdat att en underförstådd återkallelse av en varumärkesansökan inte är utesluten enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94. Intervenienten har hävdat att de omständigheter som prövades i domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formen på en karamell (punkterna 5, 19 och 20) och i förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS) (REG 2002, s. II-753), punkterna 60–62, som det hänvisas till i domen i målet Formen på en karamell, var annorlunda i den meningen att det i dessa mål förelåg en skriftlig och således uppenbar förklaring om återkallelse av ansökan, medan förklaringen om återkallelse i förevarande mål är underförstådd och härrör från underlåtelsen att vara verksam i förfarandet.

— Förstainstansrättens bedömning

40 I det angripna beslutet grundade överklagandenämnden slutsatsen att sökanden underförstått hade återkallat ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke på följande resonemang:

— Det framgår för det första av artikel 44.1 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke när som helst kan avsluta förfarandet genom att återkalla sin varumärkesansökan (punkterna 17 och 19).

— För det andra, även om återkallelse av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke i princip ska göras uttryckligen, ”förefaller det vara tänkbart att en återkallelse kan vara underförstådd, eftersom denna möjlighet inte är utesluten enligt lagstiftningen, under förutsättning att den kan härledas från omständigheter i ärendet som otvetydigt utvisar att den som ansöker om registrering har återkallat sin ansökan” (punkt 20). I förevarande ärende har den som ansöker om registrering inte varit verksam i något skede av invändningsförfarandet eller överklagandeförfarandet, vilket ”otvetydigt utvisar att den som ansöker om registrering har förlorat intresset för att registrera det sökta gemenskapsvarumärket, vilket innebär att ansökan återkallas och att förfarandet avslutas” (punkterna 16, 22 och 23).

— Det föregående resonemanget vilar för det tredje på att de villkor för avstående från den ensamrätt som varumärket ger innehavaren som definierats i domen i de ovan i punkt 23 nämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss (punkt 46) tillämpas analogt på återkallelse av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (punkt 21).

41 Det första steget i detta resonemang är riktigt. Den som ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke kan nämligen enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 ”när som

helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster”.

42 Förstainstansrätten erinrar beträffande det andra steget i överklagandenämndens resonemang om att den ovannämnda bestämmelsen ska tolkas så, att det endast är den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har befogenhet att begränsa förteckningen över varor och tjänster och som när som helst kan inlämna en sådan ansökan till harmoniseringsbyrån. En fullständig eller delvis återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller en begränsning av förteckningen över de varor eller tjänster som avses i denna ska i detta sammanhang göras uttryckligen och utan villkor (domen i det ovan i punkt 39 nämnda målet ELLOS, punkt 61, och domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formen på en karamell, punkt 19).

43 Visserligen utgjorde det ovan i punkt 39 nämnda målet ELLOS och det ovan i punkt 37 nämnda målet Formen på en karamell mål, där sökanden i andra hand föreslog en begränsning av förteckningen över de varor som avsågs i varumärkesansökan om överklagandenämnden hade för avsikt att avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för samtliga avsedda varor. Detta har även påpekats av intervenienten. I dessa mål läggs tyngdpunkten mer på att den föreslagna begränsningen varit förenad med villkor än på nödvändigheten av att återkallelsen av ansökan ska göras uttryckligen. Denna särskilda faktiska omständighet kan likväl inte vara tillräcklig för slutsatsen att överklagandenämnden i konsekvens härmed har möjlighet att sluta sig till att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke underförstått återkallats på grund av att den som ansökt om varumärke inte varit verksam i invändningsförfarandet.

44 I artikel 44.1 i förordning nr 40/94 avses nämligen endast den som ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke och inte överklagandenämnden. Överklagandenämnden kan således inte göra gällande denna bestämmelse för att i den förstnämndes ställe av dennes agerande i förfarandet dra slutsatsen att denne underförstått återkallat sin varumärkesansökan. I ovannämnda rättspraxis avses visserligen situationer då förteckningen över varor begränsats, men domskälen i förstainstansrättens domar avser uttryckligen även den situation då varumärkesansökan helt enkelt återkallats (se ovan punkt 42 och där angiven rättspraxis). Samma logik ska tillämpas i båda fallen, eftersom det ankommer på den som ansökt om registrering att ”uttryckligen och utan villkor” ange vilket innehåll han vill ge sin

varumärkesansökan. Det ankommer då på invändningsenheten och överklagandenämnden att bedöma innehållet i denna ansökan med beaktande av de argument som anförts under invändningsförfarandet. Detta resonemang hindrar inte att harmoniseringsbyrån registrerar det sökta varumärket för endast en del av de avsedda varorna eller tjänsterna, men denna begränsning görs i sådant fall efter en bedömning av risken för förväxling som åberopats i ärendet.

45 Förstainstansrätten påpekar för övrigt att den underförstådda återkallelse av det sökta varumärket som överklagandenämnden slog fast i det angripna beslutet omfattar samtliga varor som avses i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, trots att invändningen riktades endast mot en del av dessa varor (se ovan punkt 4). Den slutsatsen kan i vart fall inte ”otvetydigt” dras att den som ansöker om registrering har förlorat intresset för att registrera det sökta varumärket i dess helhet endast på grund av att denne inte försvarat sig under invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån, vilka avsåg endast en del av de avsedda varorna.

46 Artikel 44.1 i förordning nr 40/94 kan därför inte åberopas till stöd för att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke ska anses ha återkallats på ett underförstått sätt endast på grund av att den som ansökt om registrering inte varit verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån.

47 Beträffande det tredje ledet i överklagandenämndens resonemang kan de villkor för avstående från den ensamrätt som varumärket ger innehavaren som domstolen definierat i domen i de ovan i punkt 23 nämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss inte tillämpas analogt i förevarande mål, med hänsyn till lydelsen i artikel 44.1 i förordning nr 40/94 och till tolkningen av denna bestämmelse i rättspraxis. I förevarande mål saknar det betydelse huruvida samtycke till saluföring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från innehavaren av ett gemenskapsvarumärke ska vara uttryckligt. Domstolen fann vidare i punkt 46 i domen i de ovan i punkt 23 nämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss att ”[e]n sådan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke. Det kan emellertid inte uteslutas att en sådan vilja i vissa fall kan underförstås när det av omständigheter som

har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt". Vid en sådan analog tillämpning beaktas slutligen inte punkt 55 i den ovannämnda domen, enligt vilken "[d]et [inte] räcker … med varumärkesinnehavarens 'tystnad' för att det ska föreligga ett underförstått samtycke till saluföring inom EES av varor som har släppts ut på marknaden utanför detta område".

48 Av vad ovan anförts framgår att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 genom det angripna beslutet och att detta därför ska ogiltigförklaras.

49 Eftersom en sådan ogiltigförklaring innebär att endast de skäl prövas som överklagandenämnden angett i det angripna beslutet, finner förstainstansrätten det lämpligt att pröva talan även såvitt avser den tredje grunden. Nämnda grund avser bestämmelser som inte tillämpades av överklagandenämnden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av regel 20.3 och regel 50.1 i förordning nr 2868/95

— Parternas argument

50 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden genom det angripna beslutet åsidosatte regel 20.3 och regel 50.1 i förordning nr 2868/95, enligt vars lydelse överklagandenämnden ska avgöra ärendet i sak även om den som ansökt om registrering inte har yttrat sig. Den omständigheten att denne inte har inkommit med något yttrande kan således inte tolkas som att densamme underförstått återkallat sin varumärkesansökan.

51 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att det är normalt att det i tillämplig lagstiftning föreskrivs att den omständigheten att svaranden inte går i svaromål i ett invändningsförfarande inte automatiskt medför att han godtar invändningen, i den mån harmoniseringsbyrån redan förfogar över tillräckliga upplysningar för att besluta om den ovannämnda invändningen. Enligt regel 20.3 i förordning nr 2868/95 är harmoniseringsbyrån således skyldig att avgöra tvisten i sak och ”basera sitt beslut … på framlagda bevis” och agera som om den som ansökt om varumärket var närvarande. Harmoniseringsbyrån har härvid betonat att denna regel ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning nr 2868/95 (EUT L 172, s. 4). Tidigare angavs att harmoniseringsbyrån ”får besluta” om invändningen, medan den numera ”skall” besluta. Denna ändring blev nödvändig till följd av att överklagandenämnderna i vissa beslut ansåg att den omständigheten att den som ansökt om registrering inte yttrat sig innebar att densamme skulle anses ha godtagit invändningen. Ändringen syftade till att klargöra att den omständigheten att svaranden inte yttrade sig inte kunde medföra förlust av processuella rättigheter.

52 Intervenienten har hävdat att de ovannämnda bestämmelserna inte utesluter möjligheten att den omständigheten att några yrkanden inte framställs, vare sig i invändningsförfarandet eller i överklagandeförfarandet, kan likställas med att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke återkallas.

— Förstainstansrättens bedömning

53 Det angripna beslutet innehåller inte någon hänvisning till principen att både invändningsenheten och överklagandenämnden ska avgöra ärendet i sak även om den som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke inte har yttrat sig under invändningsförfarandet.

54 I regel 20.3 i förordning nr 2868/95 om prövning av invändning anges följande: ”Om sökanden inte framför några synpunkter skall [harmoniseringsbyrån] basera sitt beslut om invändningen på framlagda bevis.” På samma sätt anges följande i regel 50.1 i förordning nr 2868/95: ”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.”

55 Eftersom annat inte angetts var överklagandenämnden skyldig att tillämpa regel 20.3 i förordning nr 2868/95. Överklagandenämnden kan därför inte likställa den omständigheten att sökanden inte varit verksam i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet med det förhållandet att den som ansöker om varumärke underförstått har återkallat sin varumärkesansökan.

56 Överklagandenämnden har således åsidosatt reglerna 20.3 och 50.1 i förordning nr 2868/95. Det angripna beslutet ska därför ogiltigförklaras.

Slutsats

57 Av vad anförts följer att talan ska bifallas på den första, den andra och den tredje grunden och att det angripna beslutet därför ska ogiltigförklaras i enlighet med var och en av dessa grunder. Det saknas härvid skäl att pröva den fjärde grunden, vars första del, som avser åsidosättande av artikel 63.2 i förordning nr 40/94, anförts av sökanden i andra hand och vars andra del, som avser åsidosättande av artikel 74.1 i samma förordning, förutsätter att en part har framställt yrkanden.

Rättegångskostnader

58 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska rätten besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna.

59 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har tappat målet, eftersom det angripna beslutet ogiltigförklaras, och ska därför förpliktas att bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandenas rättegångskostnad.

60 Intervenienten ska bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 26 april 2006 (ärende R 406/2004-2) ogiltigförklaras.

2) Harmoniseringsbyrån ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Laytoncrest Ltd:s rättegångskostnad.

3) Erico International Corp. ska bära sin rättegångskostnad.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 mars 2009.

Underskrifter

Innehållsförteckning

Bakgrund till tvisten . . . II - 544

Parternas yrkanden . . . II - 547

Rättslig bedömning . . . II - 548

Upptagande till sakprövning . . . II - 548

Parternas argument . . . II - 548

Förstainstansrättens bedömning . . . II - 549

Prövning i sak . . . II - 551

Inledande synpunkter . . . II - 551

— Parternas argument . . . II - 551

— Förstainstansrättens bedömning . . . II - 552

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94 och regel 54 i förordning nr 2868/95 . . . II - 553

— Parternas argument . . . II - 553

— Förstainstansrättens bedömning . . . II - 553

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 44.1 i förordning nr 40/94 samt felaktig hänvisning till domen i de förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss . . . II - 555

— Parternas argument . . . II - 555

— Förstainstansrättens bedömning . . . II - 556

Den tredje grunden: Åsidosättande av regel 20.3 och regel 50.1 i förordning nr 2868/95 II - 559

— Parternas argument . . . II - 559

— Förstainstansrättens bedömning . . . II - 560

Slutsats . . . II - 561

Rättegångskostnader . . . II - 562