DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 13 mars 2007 *

I mål C-29/05 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 25 januari 2005,

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

klagande,

i vilket de andra parterna är:

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

sökande i första instans,

* Rättegångsspråk: tyska.

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),

part i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts och J. Klučka samt domarna J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (referent), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič och J. Malenovský,

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handläggaren K. Sztranc-Sławiczek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 27 juni 2006,

och efter att den 26 oktober 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrån — Bayer (ARCOL) (REG 2004, s. II-3807) (nedan kallad den överklagade domen). Genom den överklagade domen ogiltigförklarade förstainstansrätten det beslut som harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd fattade den 4 mars 2002 (ärende R 782/2000-3) (nedan kallat det omtvistade beslutet), genom vilket överklagandenämnden avslog den invändning som Kaul GmbH (nedan kallat Kaul) hade framställt mot registreringen av ordkännetecknet ARCOL som gemenskapsvarumärke.

2 I punkterna 29 och 30 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den genom det omtvistade beslutet slog fast att en part som inte har åberopat vissa omständigheter vid den av harmoniseringsbyråns invändningsenheter som har avgjort ärendet i första instans inte kan åberopa sagda omständigheter för första gången till stöd för sitt överklagande till överklagandenämnden. Enligt domen är överklagandenämnden tvärtom skyldig att beakta sådana omständigheter vid prövningen av ett överklagande.

3 Harmoniseringsbyrån har i sitt överklagande gjort gällande att förstainstansrätten därigenom gjorde en felaktig tolkning av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad genomförandeförordningen).

Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 40/94

4 Artikel 8 i förordning nr 40/94 har rubriken "Relativa registreringshinder", och artikel 8.1 b lyder som följer:

"Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

5 Artikel 42.3 i nämnda förordning har följande lydelse:

"En invändning skall framställas skriftligen och skall närmare ange vilka grunder som åberopas. Den skall inte anses som vederbörligen framställd förrän invänd-

ningsavgiften har betalats. Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som byrån fastställer."

6 Artikel 52 i förordning nr 40/94 har rubriken "Relativa ogiltighetsgrunder". I artikel 52.1 a föreskrivs följande:

"Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda."

7 I artikel 57.1 i förordning nr 40/94, som ingår i avdelning VII som handlar om överklaganden, anges bland annat att "[b]eslut av granskare, invändningsenheterna, enheten för administration av varumärken och för juridiska frågor samt annulleringsenheterna får överklagas."

8 I artikel 59 i förordningen föreskrivs följande:

"Ett överklagande skall framställas skriftligen hos byrån inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas. ... Grunderna för över-

klagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande."

9 Artikel 61 i samma förordning har rubriken "Prövning av överklaganden" och lyder enligt följande:

"1. Avvisas ej överklagandet skall överklagandenämnden pröva om överklagandet är befogat.

2. Vid prövningen av överklagandet skall överklagandenämnden vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden eller inlaga från annan part."

10 Artikel 62, som har rubriken "Beslut i ärenden om överklagande", lyder enligt följande:

"1. Efter prövning [av] 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.

2. Om överklagandenämnden återförvisar ärendet för handläggning till den enhet som meddelat det överklagade beslutet, skall denna enhet vara bunden av den rättsliga bedömning som överklagandenämnden lagt till grund för sitt beslut, i den mån sakförhållandena är desamma.

..."

11 I artikel 63 i förordningen, som har rubriken "Överklagande till Europeiska gemenskapens domstol", föreskrivs följande:

"1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

..."

12 Artikel 74 i förordning nr 40/94 ingår i det första avsnittet, Allmänna bestämmelser, i kapitel IX som handlar om förfarandebestämmelser. Den har rubriken "Prövning av sakförhållandena på eget initiativ" och lyder enligt följande:

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

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

13 I artikel 76.1 i nämnda förordning föreskrivs följande:

"Vid förfarande inför byrån skall bland annat följande bevismedel vara tillåtna:

a) hörande av part,

b) inhämtande av upplysningar,

c) företeende av handlingar och bevis,

d) hörande av vittnen,

e) sakkunnigutlåtande,

f) beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades."

Genomförandeförordningen

14 Regel 16.3 i genomförandeförordningen har följande lydelse:

"De fakta, bevis och skäl och övriga bestyrkande underlag som avses i punkt 1 och de bevis som avses i punkt 2 får, om de inte överlämnas samtidigt med invändningen eller i anslutning därtill, inlämnas inom den period efter det att invändningsförfarandet inletts som Byrån fastställer enligt regel 20.2."

15 Regel 20.2 i genomförandeförordningen har följande lydelse:

"Om anmälan om invändning inte innehåller uppgifter om fakta, bevis och skäl enligt regel 16.1 och 16.2, skall [b]yrån uppmana den invändande parten att överlämna sådant material inom en av [b]yrån fastställd tidsfrist. Alla handlingar som den invändande parten inlämnar skall överlämnas till sökanden som skall ges möjlighet att svara inom en av byrån fastställd tidsfrist."

Bakgrund till tvisten

16 Bakgrunden till den tvist som förstainstansrätten hade att ta ställning till kan sammanfattas på följande sätt, utifrån vad som framgår av den överklagade domen.

17 Den 3 april 1996 ansökte Atlantic Richfield Co. vid harmoniseringsbyrån om registrering av ordkännetecknet ARCOL som gemenskapsvarumärke, bland annat för "kemiska substanser för konservering av livsmedel".

18 Den 20 oktober 1998 framställde Kaul en invändning mot ansökan och anförde att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning

nr 40/94. Till stöd för invändningen åberopade Kaul ett äldre gemenskapsvarumärke som Kaul var innehavare av, nämligen ordkännetecknet CAPOL, vilket hade registrerats för "kemiska ämnen för konservering av livsmedel, nämligen råmaterial för polering och konservering av färdiga livsmedelsprodukter, speciellt sötsaker".

19 Harmoniseringsbyråns invändningsenhet konstaterade att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och avslog invändningen den 30 juni 2000.

20 Kaul överklagade avslagsbeslutet och anförde till stöd för sitt överklagande bland annat — vilket bolaget redan hade anfört under förfarandet vid invändningsenheten — att det varumärke som Kaul var innehavare av hade hög särskiljningsförmåga och således enligt domstolens rättspraxis skulle åtnjuta ett mer omfattande skydd. Kaul gjorde dock gällande att den höga särskiljningsförmågan inte endast berodde på att ordet CAPOL inte är beskrivande för de berörda varorna — vilket bolaget redan hade gjort gällande under förfarandet vid invändningsenheten — utan att den också berodde på att det aktuella varumärket hade blivit välkänt till följd av dess användning. För att visa att varumärket var välkänt ingav Kaul tillsammans med inlagan till överklagandenämnden en förklaring på heder och samvete från dess verkställande direktör och en förteckning över bolagets kunder.

21 Harmoniseringsbyråns överklagandenämnd angav bland annat i det omtvistade beslutet att hänsyn inte kunde tas till att det äldre varumärket eventuellt hade hög särskiljningsförmåga på grund av att det var välkänt, eftersom Kaul åberopade denna omständighet — och den ovannämnda bevisningen till stöd för detta — för första gången i samband med överklagandet till nämnden.

Den överklagade domen

22 Kaul väckte talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 maj 2002. Till stöd för sin talan anförde Kaul fyra grunder som rörde åsidosättande av, för det första, skyldigheten att pröva de omständigheter som Kaul hade åberopat inför överklagandenämnden, för det andra, artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, för det tredje, de processrättsliga principer som erkänns i medlemsstaterna och de förfaranderegler som är tillämpliga vid harmoniseringsbyrån samt, för det fjärde, motiveringsskyldigheten.

23 Förstainstansrätten biföll talan på den första grunden och ogiltigförklarade det omtvistade beslutet med hänvisning till denna grund utan att pröva de övriga grunderna för talan. Förstainstansrätten slog bland annat fast följande i punkterna 25–30 i den överklagade domen:

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

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

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

28. Denna ståndpunkt är emellertid inte förenlig med den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns instanser, vilken har bekräftats av förstainstansrätten såväl avseende förfarandet *ex parte* (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 38–44, som inte upphävdes på den punkten i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån ..., REG 2001, s. I-6251, samt förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål), REG 2002, s. II-5255, punkt 21), som avseende förfarandet *inter partes* (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkterna 24–32).

29. Det har fastslagits att det framgår av principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns instanser att överklagandenämnden, inom tillämpningsområdet för artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94, är skyldig att grunda sitt beslut på alla de faktiska och rättsliga förhållanden som den berörda parten har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller, om inte annat följer av punkt 2 i denna bestämmelse, vid överklagandet (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 32). I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat beträffande förfarandet *inter partes*, följer det inte av principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns instanser att en part som inte har åberopat vissa faktiska och rättsliga förhållanden vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans inom de föreskrivna fristerna inför denna enhet, enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inte skulle kunna åberopa sagda förhållanden vid överklagandenämnden. Av principen om funktionell kontinuitet följer tvärtom att en sådan part kan åberopa sagda förhållanden vid överklagandenämnden, under förutsättning att artikel 74.2 i sagda förordning iakttas vid denna instans.

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

24 I punkt 34 i nämnda dom slog förstainstansrätten fast att "överklagandenämnden inte utan att åsidosätta artikel 74 i förordning nr 40/94 kunde vägra att pröva de sakförhållanden som sökanden åberopade i inlagan av den 30 oktober 2000 för att visa att det äldre märket hade en hög särskiljningsförmåga till följd av att det, enligt sökanden, hade använts på marknaden".

Överklagandet

25 Harmoniseringsbyrån har i sitt överklagande yrkat att domstolen skall upphäva den överklagade domen och återförvisa målet till förstainstansrätten för prövning av de övriga grunderna för talan. Harmoniseringsbyrån har också yrkat att övriga parter i målet skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

26 Kaul har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Parternas argument

27 Harmoniseringsbyrån har åberopat en enda grund till stöd för överklagandet, vilken består av två delar. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte flera bestämmelser i förordning nr 40/94 och genomförandeförordningen när den i punkterna 29 och 30 i den överklagade domen slog fast att harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var skyldig att inom ramen för ett invändningsförfarande ta hänsyn till de omständigheter och den bevisning som åberopades respektive ingavs för första gången till stöd för den inlaga som avses i artikel 59 i förordning nr 40/94.

28 Harmoniseringsbyrån har som första delgrund gjort gällande att förstainstansrätten tolkade och tillämpade artikel 42.3 i förordning nr 40/94 jämförd med reglerna 16.3 och 20.2 i genomförandeförordningen samt artikel 62.1 i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt när den i de ovannämnda punkterna uttalade att principen om funktionell kontinuitet innebär en skyldighet för överklagandenämnden att ta sådan hänsyn.

29 Den tidsfrist som harmoniseringsbyrån med stöd av de tre första av dessa bestämmelser ger invändaren för att åberopa respektive inge omständigheter och bevisning till stöd för sin invändning utgör enligt harmoniseringsbyrån nämligen en preklusionsfrist som innebär att det efter fristens utgång är omöjligt att inkomma med sådana uppgifter till invändningsenheten, förutom om harmoniseringsbyrån beviljat anstånd.

30 Omständigheter och bevisning som inte har åberopats respektive ingetts inom denna frist kan enligt harmoniseringsbyrån inte heller åberopas respektive inges

under förfarandet vid överklagandenämnden eller leda till att invändningsenhetens beslut upphävs. Den funktionella kontinuitet mellan invändningsenheter och överklagandenämnder som kommer till uttryck i artikel 62.1 i förordning nr 40/94 handlar om dessa instansers behörighet att fatta beslut, men innebär inte, i motsats till vad förstainstansrätten har konstaterat, att de exakta frister som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen för att reglera invändningsförfarandet förlorar sin verkan.

31 Att en sådan tolkning är nödvändig följer dessutom av själva syftet med invändningsförfarandet, som är att på ett tidigt stadium identifiera motsättningar mellan varumärken och att snabbt fatta ett förvaltningsbeslut i denna fråga. Ett beslut om avslag på invändningen är för övrigt inte definitivt, eftersom det följer av artikel 52.1 i förordning nr 40/94 att ett sådant beslut inte hindrar att en ansökan om ogiltighetsförklaring eller ett genkäromål, i mål om varumärkesintrång, inges vid ett senare tillfälle med åberopande av samma grunder som de som åberopats till stöd för invändningen.

32 Harmoniseringsbyrån har som andra delgrund anfört att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.2 i förordning nr 40/94 när den i punkterna 29 och 30 i den överklagade domen slog fast att så länge omständigheter och bevisning till stöd för överklagandet åberopas respektive inges inom den frist på fyra månader som avses i artikel 59 i förordning nr 40/94 har detta skett "i rätt tid" i den mening som avses i artikel 74.2 i nämnda förordning, med följden att överklagandenämnden måste ta hänsyn till dessa omständigheter.

33 I första hand har harmoniseringsbyrån anfört att artikel 74.2 inte är avsedd att tillämpas när det, såsom i det förevarande fallet, finns en preklusionsfrist för åberopandet respektive ingivandet av omständigheter och bevisning vid den enhet som avgör ärendet i första instans. Användningen av uttrycken "en temps utile", "not in due time" och "verspätet" i denna bestämmelse visar just på en vilja att förhindra obefogade dröjsmål i de fall det saknas sådana preklusionsfrister.

34 I andra hand har harmoniseringsbyrån gjort gällande att förstainstansrätten otillbörligen begränsade tillämpningsområdet för artikel 74.2 när den angav att denna bestämmelse endast skall tillämpas, inom ramen för överklagandeförfarandet, för det fall omständigheter åberopas och bevisning inges efter utgången av den frist på fyra månader som nämns i artikel 59 i förordning nr 40/94. Artikel 74.2 i denna förordning borde nämligen också kunna tillämpas under andra omständigheter, till exempel på grund av att dessa redan kunde och borde ha åberopats respektive ingetts under förfarandet vid invändningsenheten.

35 Enligt Kaul, som har behandlat den åberopade grunden som en helhet, gjorde förstainstansrätten rätt när den bedömde att överklagandenämnderna måste ta hänsyn till nya omständigheter så länge dessa har åberopats "i rätt tid" i den mening som avses i artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inklusive vid överklagandenämnderna. Så är här fallet eftersom det omtvistade åberopandet av omständigheter och ingivandet av bevisning skedde inom den frist som avses i artikel 59 i förordning nr 40/94.

36 Överklagandenämnden utgör en andra instans som har till uppgift att göra en ny sakprövning, utan några restriktioner, innan någon domstolsprövning äger rum. Domstolsprövningen, som ankommer på förstainstansrätten och domstolen, är däremot begränsad till rättsfrågor.

37 Artiklarna 61.2 och 76 i förordning nr 40/94 bekräftar att överklagandenämnden har samma befogenheter som den enhet som har avgjort ärendet i första instans, bland annat när det gäller att uppmana parterna att inkomma med yttranden och vidta åtgärder för bevisupptagning. Artikel 62.1 i nämnda förordning jämförd med dessa bestämmelser visar att överklagandenämnden är skyldig att bedöma om den mot bakgrund av samtliga fakta som den förfogar över kan fatta ett beslut där slutet är detsamma som i det beslut som överklagats till nämnden.

38 Det följer av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 att det ankommer endast på parterna att åberopa omständigheter och inge bevisning i förfaranden *inter partes*. Parterna måste således fortfarande ha möjlighet att fördjupa diskussionerna i samband med överklagandet, särskilt mot bakgrund av det beslut som fattats i första instans.

39 Kaul anser att det för övrigt är förenligt med såväl principerna om rättssäkerhet och processekonomi som syftet med invändningsförfarandet — som är att göra det möjligt att slita motsättningar mellan varumärken innan ett varumärke registreras, vilket är till fördel för en väl fungerande inre marknad — att harmoniseringsbyråns beslut kan baseras på ett så brett faktaunderlag som möjligt.

Domstolens bedömning

40 Eftersom de två delgrunderna är så nära knutna till varandra skall de prövas tillsammans.

Artikel 74.2 i förordning nr 40/94

41 För att kunna pröva den aktuella grunden i dess helhet är det lämpligt att börja med att konstatera att harmoniseringsbyrån inte behöver beakta omständigheter eller

bevis som parterna inte har åberopat eller ingett i rätt tid, vilket framgår av artikel 74.2 i förordning nr 40/94.

42 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat följer det av denna lydelse att parterna — som regel och såvida inget annan föreskrivs — har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94, och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent.

43 Däremot framgår det lika klart av nämnda lydelse att den omständigheten att en part på detta sätt åberopar respektive inger omständigheter eller bevisning för sent inte ger denna part en ovillkorlig rätt att kräva att harmoniseringsbyrån skall beakta dessa omständigheter och denna bevisning. Genom att det i artikel 74.2 i förordning nr 40/94 anges att harmoniseringsbyrån i ett sådant fall "inte behöver" beakta sådana omständigheter och bevis tillerkänns byrån i denna bestämmelse ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa omständigheter och bevis skall beaktas eller inte.

44 Det kan framför allt vara befogat att harmoniseringsbyrån inom ramen för ett invändningsförfarande beaktar sådana omständigheter och sådan bevisning när byrån anser dels att det som har åberopats och ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som dessa omständigheter och denna bevisning har åberopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett.

45 Om harmoniseringsbyrån ålades att under alla händelser beakta de omständigheter och den bevisning som parterna i ett invändningsförfarande har åberopat respektive ingett efter utgången av de tidsfrister som har fastställts för detta ändamål med stöd av bestämmelserna i förordning nr 40/94, skulle dessa bestämmelser förlora sin ändamålsenliga verkan, såsom harmoniseringsbyrån med fog har påpekat.

46 Den tolkning av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 som har gjorts ovan i punkterna 42–44 innebär däremot att bestämmelserna behåller sin ändamålsenliga verkan samtidigt som flera olika behov kan tillfredsställas.

47 Å ena sidan är det nämligen förenligt med principen om god förvaltningssed och behovet av väl fungerande och effektiva förfaranden att parterna har ett incitament att iaktta de tidsfrister som harmoniseringsbyrån beslutar om för handläggningen av ett ärende. Det faktum att harmoniseringsbyrån i förekommande fall kan bestämma sig för att inte beakta de omständigheter och den bevisning som parterna har åberopat respektive ingett efter de angivna fristernas utgång borde i sig räcka som incitament.

48 Å andra sidan kan nämnda tolkning bidra till att man kan undvika att registrera varumärken som därefter med framgång kan komma att ifrågasättas genom en ansökan om ogiltighetsförklaring eller i ett mål om varumärkesintrång, eftersom denna tolkning samtidigt innebär att den instans som skall avgöra ärendet har rätt att beakta de omständigheter och den bevisning som parterna har åberopat respektive ingett för sent. Såsom domstolen redan har slagit fast talar hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning för att så skall ske (se bland annat dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 59).

Karaktären hos förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd och artikel 62.1 i förordning nr 40/94

49 För det andra föreligger det inget principiellt skäl med avseende på karaktären hos förfarandet vid överklagandenämnden eller denna enhets behörighet som hindrar att nämnden vid prövningen av ett överklagande beaktar omständigheter eller bevisning som har åberopats respektive ingetts för första gången till stöd för överklagandet.

50 Härvid skall det erinras om att de tvister som följer av en invändning mot en ansökan om varumärkesregistrering potentiellt sett kan prövas på fyra nivåer.

51 I första hand är det nämligen harmoniseringsbyrån som skall göra denna prövning, först dess invändningsenheter och sedan, om beslutet överklagas, dess överklagandenämnder. Trots att dessa liksom deras ledamöter intar en självständig ställning utgör de instanser vid harmoniseringsbyrån. Efter detta förfarande följer, i andra hand, en eventuell domstolsprövning i förstainstansrätten och, i förekommande fall, efter ett överklagande, i domstolen.

52 Såsom föreskrivs i artikel 63.2 i förordning nr 40/94 får förstainstansrätten endast ogiltigförklara eller ändra ett beslut från en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder på grundval av "bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av [nämnda] förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk".

53 Av denna bestämmelse följer bland annat att förstainstansrätten endast kan ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för talan om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av dessa grunder för ogiltigförklaring eller ändring. Rätten kan däremot inte ogiltigförklara eller ändra beslutet på grunder som framkommer först efter det att beslutet har fattats (dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkterna 54 och 55).

54 Det följer också av nämnda bestämmelse, såsom förstainstansrätten med rätta har konstaterat i fast rättspraxis, att sådana omständigheter som parterna inte har åberopat under förfarandena vid harmoniseringsbyråns instanser inte får åberopas till stöd för en talan om ogiltigförklaring som väcks vid förstainstansrätten. Förstainstansrättens uppgift är nämligen att pröva huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt genom att undersöka hur överklagandenämnden har tillämpat gemenskapsrätten på bland annat de omständigheter som har åberopats under förfarandet vid nämnden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-7057, punkt 50). Däremot får förstainstansrätten inte vid en sådan prövning beakta nya omständigheter.

55 Det följer av logiken i den institutionella struktur som har beskrivits ovan i punkterna 50 och 51 i förevarande dom att den domstolsprövning som sker i förstainstansrätten inte endast kan utgöra en upprepning av den prövning som harmoniseringsbyråns överklagandenämnd har gjort dessförinnan.

56 I detta avseende framgår det av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, efter det att den har prövat om överklagandet är befogat, skall avgöra överklagandet, och att den därvid får "vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet", det vill säga, i det förevarande fallet, själv pröva invändningen och avslå eller bifalla den, och därigenom fastställa eller upphäva det överklagade beslutet.

57 Således framgår det av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, till följd av överklagandet, skall göra en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna.

58 Såsom Kaul har erinrat om följer det dessutom av artiklarna 61.2 och 76 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, vid prövningen i sak av överklagandet, vid behov skall anmoda parterna att avge yttrande över skrivelser från nämnden, och att den också kan besluta om åtgärder för bevisupptagning, varibland inhämtande av uppgifter om faktiska omständigheter eller ingivande av bevis. I artikel 62.2 i förordning nr 40/94 anges att om överklagandenämnden återförvisar ärendet för handläggning till den enhet som meddelat det överklagade beslutet, skall denna enhet vara bunden av den rättsliga bedömning som överklagandenämnden lagt till grund för sitt beslut "i den mån sakförhållandena är desamma". Dessa bestämmelser visar på möjligheten att faktaunderlaget utökas under förfarandets olika etapper vid harmoniseringsbyrån.

Artiklarna 42.3 och 59 i förordning nr°40/94

59 För det tredje framgår det av artikel 42.3 i förordning nr 40/94 att den som framställer en invändning mot registreringen av ett varumärke med motiveringen att registrering skall vägras med stöd av artikel 8.1 i förordningen får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin invändning inom den tid som harmoniseringsbyrån fastställer för detta ändamål.

60 I artikel 59 i förordning nr 40/94, som innehåller villkoren för att överklaga ett beslut till en överklagandenämnd, anges det inte, till skillnad från vad som är fallet med artikel 42.3, att fakta eller bevisning skall läggas fram, utan endast att en inlaga som innehåller grunderna för överklagandet skall inlämnas inom en fyramånadersfrist.

61 Till skillnad från vad förstainstansrätten angav i punkt 30 i den överklagade domen kan artikel 59 således inte tolkas så, att den ger klaganden en ny tidsfrist för att åberopa omständigheter och inge bevisning till stöd för sin invändning.

62 Förstainstansrätten gjorde sig således skyldig till en felaktig rättstillämpning när den i nämnda punkt slog fast att sådana omständigheter och sådan bevisning har åberopats respektive ingetts "i rätt tid", i den mening som avses i artikel 74.2, och när den därav drog slutsatsen att överklagandenämnden är skyldig att beakta dessa omständigheter och denna bevisning vid prövningen av överklagandet.

63 Det följer nämligen av punkterna 41–43 i den förevarande domen att för det fall den berörda parten, såsom i det förevarande fallet, inte har åberopat respektive ingett sådana omständigheter och sådan bevisning inom de tidsfrister som har fastställts för detta ändamål med stöd av bestämmelserna i förordning nr 40/94, och således inte "i rätt tid", i den mening som avses i artikel 74.2 i nämnda förordning, har denna part inte någon ovillkorlig rätt att kräva att överklagandenämnden skall beakta dessa. Överklagandenämnden har tvärtom ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra huruvida sådana omständigheter och sådan bevisning skall beaktas vid prövningen av överklagandet.

64 Det följer av det ovan anförda att förstainstansrätten åsidosatte bestämmelserna i artiklarna 42.3, 59 och 74.2 i förordning nr 40/94 när den i punkterna 29 och 30 i den överklagade domen slog fast att överklagandenämnden är skyldig att beakta de omständigheter och den bevisning som den part som har invänt mot en ansökan om varumärkesregistrering åberopar respektive inger för första gången i den inlaga som den inger till stöd för ett överklagande till överklagandenämnden av ett beslut från en invändningsenhet, och när den ogiltigförklarade det omtvistade beslutet endast av den anledningen att överklagandenämnden i det förevarande fallet hade vägrat att beakta dessa omständigheter och denna bevisning.

65 Härav följer att den överklagade domen skall upphävas.

Talan i första instans

66 Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga kan domstolen då den upphäver ett avgörande av förstainstansrätten själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till förstainstansrätten för avgörande.

67 Domstolen konstaterar, såsom förstainstansrätten också gjorde i punkt 27 i den överklagade domen, att överklagandenämnden i punkterna 10–12 i det omtvistade beslutet vägrade att beakta de omständigheter och den bevisning som Kaul hade åberopat respektive ingett till stöd för sitt överklagande, i huvudsak med motiveringen att det automatiskt var omöjligt att ta sådana hänsyn eftersom dessa omständigheter och denna bevisning inte dessförinnan hade åberopats respektive ingetts under förfarandet vid invändningsenheten inom de tidsfrister som enheten fastställt.

68 Överklagandenämndens synsätt, som också har försvarats av harmoniseringsbyrån såväl under förfarandet vid förstainstansrätten som i det förevarande målet om överklagande, strider mot artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Genom denna bestämmelse tillerkänns nämligen överklagandenämnden, såsom framgår av punkterna 41–43 i förevarande dom, ett utrymme för skönsmässig bedömning för

att avgöra huruvida omständigheter och bevisning som har åberopats respektive ingetts för sent skall beaktas eller inte vid prövningen av överklagandet.

69 Överklagandenämnden har, i stället för att använda sig av det utrymme för skönsmässig bedömning som den således förfogar över, felaktigt ansett sig sakna befogenhet att skönsmässigt besluta att beakta omständigheterna och bevisningen i fråga.

70 Härav följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

71 Enligt artikel 122 första stycket i rättegångsreglerna skall domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet bifalls och domstolen avgör målet slutligt. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.

72 I det förevarande fallet upphäver domstolen visserligen den överklagade domen. Emellertid bifaller den genom förevarande dom Kauls överklagande till harmoniseringsbyråns överklagandenämnd och ogiltigförklarar nämndens beslut. Följaktligen skall harmoniseringsbyrån förpliktas att ersätta Kauls rättegångskostnad såväl i första instans som i målet om överklagande, i enlighet med Kauls yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1) **Den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelade den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrån — Bayer (ARCOL), upphävs.**

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

3) **Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna, såväl i första instans som i målet om överklagande.**

Underskrifter