Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 18 oktober 2012 *

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändning — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 18.1 — Rättslig kvalificering av ett meddelande från harmoniseringsbyrån, i vilket byrån informerar om att en invändning har ansetts kunna tas upp till sakprövning — Rätt till ett effektivt rättsmedel”

I mål C-402/11 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 25 juli 2011,

Jager & Polacek GmbH, Wien (Österrike), företrätt av A. Renck, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten är:

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

svarande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av A. Rosas, tillförordnad ordförande på andra avdelningen, samt domarna U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev och C.G. Fernlund (referent),

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 24 maj 2012,

och efter att den 5 juli 2012 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

1 Bolaget Jager & Polacek GmbH (nedan kallat Jager & Polacek) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 maj 2011 i mål T-488/09, Jager & Polacek mot harmoniseringsbyrån (REDTUBE) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen Jager & Polaceks talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd hade meddelat den 29 september 2009 (ärende R 442/2009-4) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om ett invändningsförfarande mellan Jager & Polacek och RT Mediasolutions s. r. o. (nedan kallat RT Mediasolutions).

2 Genom det omtvistade beslutet avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet av invändningsenhetens beslut av den 22 januari 2009, i vilket invändningsenheten slog fast att invändning nr B 1 299 033 från Jager & Polacek skulle betraktas som icke vederbörligen framställd.

Tillämpliga bestämmelser

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) har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska förevarande mål dock avgöras med tillämpning av förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 14) (nedan kallad förordning nr 40/94).

4 Tillämpningsföreskrifter till förordning nr 40/94 har antagits genom kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad tillämpningsförordningen).

Förordning nr 40/94

5 I artikel 42 i förordning nr 40/94, vilken har rubriken ”Invändningar”, föreskrivs följande:

”1. Inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får invändningar framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8. Sådana invändningar får framställas

...

c) då fråga är om tillämpning av artikel 8.4, av innehavare av de tidigare varumärken eller kännetecken som avses i artikel 8.4 samt av de personer som enligt tillämplig nationell lag får utöva dessa rättigheter.

...

3. En invändning skall framställas skriftligen och skall närmare ange vilka grunder som åberopas. Den skall inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats. Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som [harmoniseringsbyrån] fastställer.”

6 I artikel 57 i förordningen, vilken har rubriken ”Beslut som kan överklagas”, föreskrivs följande:

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

2. Beslut som inte avslutar handläggningen för någon part får endast överklagas i samband med att det slutliga beslutet överklagas, om det inte i beslutet föreskrivs att det får överklagas särskilt.”

7 I artikel 77a i förordningen, vilken har rubriken ”Borttagande eller återkallande av beslut”, föreskrivs följande:

”1. Om [harmoniseringsbyrån] har fört in en uppgift i registret eller fattat ett beslut som är behäftat med ett uppenbart handläggningsfel som byrån har gjort, skall [harmoniseringsbyrån] se till att den införda uppgiften tas bort eller att beslutet återkallas. Om det bara finns en part i ärendet och införandet eller beslutet gör intrång i denna parts rätt, skall borttagande eller återkallande ske även om felaktigheten inte var uppenbar för parten.

2. Det borttagande eller det återkallande som avses i punkt 1 skall, självmant eller på begäran av en av parterna i ärendet, beslutas av den avdelning som förde in uppgiften eller fattade beslutet. Borttagande eller återkallande skall ske inom sex månader från den dag då uppgiften infördes i registret eller beslutet fattades, sedan parterna i ärendet och de eventuella innehavare av rätten till det aktuella gemenskapsvarumärket som är registrerade har hörts.

3. Denna artikel skall inte inverka på parternas möjlighet att överklaga enligt artiklarna 57 och 63 eller möjligheten att rätta till språk eller skrivfel och uppenbara felaktigheter i [harmoniseringsbyråns] beslut samt felaktigheter som [harmoniseringsbyrån] gjort vid registreringen av varumärket eller offentliggörandet av registreringen, i enlighet med de former och villkor som fastställs i [den tillämpningsförordning] som avses i artikel 157.1.”

8 Artiklarna 42, 57 och 77a i förordning nr 40/94 har ersatts av artiklarna 41, 58 och 80 i förordning nr 207/2009, utan att ordalydelsen i bestämmelserna har ändrats.

Tillämpningsförordningen

9 I regel 17 i tillämpningsförordningen, vilken har rubriken ”Prövning av tillstånd”, föreskrivs följande:

”1. Om invändningsavgiften inte betalas inom invändningsperioden skall invändningsanmälan inte anses ha inlämnats. Om invändningsavgiften har betalats efter det att invändningstiden löpte ut skall den återbetalas till den invändande parten.

2. Om invändningsanmälan inte har lämnats in inom invändningstiden … skall [harmoniseringsbyrån] avvisa invändningen.

…

5. Om det enligt punkt 1 visar sig att invändningsanmälan inte skall anses ha lämnats in och om det beslutas att en invändning inte skall godkännas enligt punkterna 2–4, skall detta meddelas sökanden.”

10 I punkt 1 i regel 18 i tillämpningsförordningen, vilken har rubriken ”Inledande av invändningsförfarandet”, föreskrivs följande:

”När invändningen har godkänts enligt regel 17 skall [harmoniseringsbyrån] meddela parterna om att invändningsförfarandet skall avses inledas två månader efter mottagandet av meddelandet. Denna period kan utsträckas till totalt 24 månader om båda parterna begär en sådan förlängning innan perioden löper ut.”

11 I punkterna 1–3 i regel 53a i tillämpningsförordningen, vilken har rubriken ”Hävning av beslut eller borttagande av uppgift i registret”, föreskrivs följande:

”1. Då [harmoniseringsbyrån] på eget initiativ eller genom information från berörd part får veta att ett beslut skall hävas eller en registrerad uppgift tas bort enligt artikel 77a i förordningen, skall den underrätta den berörda parten om den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet.

2. Den berörda parten får yttra sig över den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet inom den tid som fastställs av [harmoniseringsbyrån].

3. Då den berörda parten samtycker till hävningen eller borttagandet eller inte yttrar sig inom fastställd tid, skall [harmoniseringsbyrån] häva beslutet eller ta bort registreringen. Om den berörda parten inte samtycker till hävningen, skall [harmoniseringsbyrån] fatta beslut om hävning eller borttagande.”

12 I regel 62.1 i tillämpningsförordningen föreskrivs följande:

”Beslut som innefattar en tidsgräns för överklagande, kallelser och andra dokument enligt vad som bestäms av byråns ordförande skall delges genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Alla andra meddelanden skall sändas med vanlig post.”

Bakgrund till tvisten

13 Bakgrunden till tvisten har, i punkterna 1, 3–13 och 16–19 i den överklagade domen, beskrivits enligt följande.

”1 Den rättsinnehavare som föregick [RT Mediasolutions] ingav den 12 juli 2007 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till [harmoniseringsbyrån] med stöd av [förordning nr 40/94].

...

3 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 068/2007 av den 24 december 2007.

4 [Klaganden Jager & Polacek] framställde den 25 mars 2008, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 ... , en invändning mot registrering av det sökta varumärket för alla varor och tjänster som omfattades av registreringsansökan.

5 Grunden för invändningen var det äldre icke registrerade varumärket Redtube och användningen av internetdomänen www.redtube.com. Det registreringshinder som åberopades till stöd för invändningen var det som anges i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 …

6 I formuläret för anmälan om invändning angav [klaganden] att invändningsavgiften skulle överföras till harmoniseringsbyråns konto den 26 mars 2008.

7 I en skrivelse av den 10 april 2008 meddelade harmoniseringsbyråns varumärkesavdelning [klaganden] att invändningsavgiften hade mottagits av harmoniseringsbyrån först den 1 april 2008, efter det att invändningstiden hade löpt ut, och att harmoniseringsbyrån därmed betraktade invändningen som icke framställd i vederbörlig ordning. Harmoniseringsbyrån förklarade vidare att invändningsfristen skulle kunna anses iakttagen om betalningsuppdraget hade lämnats före utgången av invändningstiden. Dessutom angav harmoniseringsbyrån att

[klaganden], om betalning skett tio dagar före invändningstidens utgång eller senare, var skyldig att betala en tilläggsavgift på 10 procent av invändningsavgiften. Tilläggsavgiften skulle betalas senast den 11 maj 2008.

8 [Klaganden] ingav, genom en skrivelse av den 8 maj 2008, bevisning för att bolaget den 26 mars 2008 hade lämnat ett uppdrag till sin bank om att överföra invändningsavgiften. [Klaganden] ingav härutöver bevisning för att bolaget betalat tilläggsavgiften på 10 procent den 6 maj 2008. Dessutom anförde [klaganden] att bolaget hade fått kännedom om registreringsansökan först på eftermiddagen den 25 mars 2008, det vill säga den sista dagen av invändningstiden. [Klaganden] hade därvid anmodat RT Mediasolutions att återkalla registreringsansökan, vilket RT Mediasolutions hade nekat till. När invändningen ingavs (klockan 17.07 via telefax) hade bankerna i Österrike varit stängda i mer än två timmar, och det fanns ingen närvarande i bolagets ekonomiavdelning. Det hade således inte varit möjligt att samma dag lämna uppdraget om betalning av invändningsavgiften till en bank. ... [Klaganden] hävdade vidare att betalningsfristen, enligt den tyska versionen av artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EGT L 303, s. 33), skulle anses iakttagen i detta fall i och med betalningen av tilläggsavgiften.

9 Genom skrivelser av den 20 maj 2008 tillställde harmoniseringsbyråns varumärkesavdelning [klaganden] och RT Mediasolutions ett meddelande (nedan kallat meddelandet av den 20 maj 2008). I dessa skrivelser angav harmoniseringsbyrån att den hade funnit att invändningen kunde tas upp till sakprövning i den del den grundade sig på det äldre icke registrerade varumärket Redtube. Byrån upplyste även [klaganden] och RT Mediasolutions om fristen för inledandet av den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet i enlighet med regel 18.1 i [tillämpningsförordningen]. Harmoniseringsbyrån angav närmare bestämt att förlikningsperioden (*cooling off*-perioden) gick ut den 21 juli 2008 och att den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet skulle inledas den 22 juli 2008. Harmoniseringsbyrån fastställde även fristerna för [klaganden] att inkomma med grunderna till stöd för invändningen och för RT Mediasolutions att yttra sig häröver.

10 I en skrivelse av den 10 september 2008 gjorde RT Mediasolutions gällande att invändningsavgiften inte hade betalats i rätt tid och begärde att harmoniseringsbyrån skulle upphäva meddelandet av den 20 maj 2008 och slå fast att invändningen inte skulle anses vederbörligen framställd.

11 Den 2 oktober 2008 skickade harmoniseringsbyråns varumärkesavdelning en skrivelse rubricerad ”Rättelse” (Korrektur) till [klaganden]. I denna skrivelse meddelade harmoniseringsbyrån [klaganden] att [meddelandet av den 20 maj 2008] hade skickats av misstag och att det skulle anses sakna verkan. Harmoniseringsbyrån angav även att invändningsavgiften inte kunde anses ha betalats inom invändningstiden och att invändningen inte skulle anses vederbörligen framställd. Härutöver fäste harmoniseringsbyrån [klagandens] uppmärksamhet på att bolaget kunde begära ett formellt skriftligt beslut. [Klaganden] ingav en sådan begäran den 28 november 2008.

12 Den 22 januari 2009 antog invändningsenheten ett beslut om att invändningen inte ansågs vederbörligen framställd. Invändningsenheten fann att de två villkor som föreskrivs i artikel 8.3 i förordning nr 2869/95, det vill säga att betalningsuppdraget ska ha lämnats inom invändningstiden och att tilläggsavgiften ska betalas, är kumulativa. ...

13 Den 20 mars 2009 överklagade [klaganden] invändningsenhetens beslut. I sin inlaga av den 22 maj 2009 innehållande grunderna för överklagandet gjorde [klaganden] gällande att harmoniseringsbyrån den 20 maj 2008 hade beslutat att invändningen kunde tas upp till

sakprövning och att detta beslut inte vederbörligen hade återkallats enligt det förfarande som föreskrivs i artikel [77a i förordning nr 40/94]. [Klaganden] hävdade dessutom att de två villkoren i artikel 8.3 i förordning nr 2869/95 är alternativa och inte kumulativa.

...

16 I [det omtvistade beslutet] avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet.

17 Överklagandenämnden angav följande: Invändningstiden gick ut den 25 mars 2008, eftersom den 24 mars 2008 var en helgdag. Invändningsavgiften betalades efter utgången av invändningstiden, varför villkoret i artikel [42.3 andra meningen i förordning nr 40/94] inte är uppfyllt. [Klaganden] har inte lämnat betalningsuppdraget till sin bank förrän den 26 mars 2008, det vill säga efter utgången av invändningstiden. Invändningen kan således, enligt artikel [42.3 andra meningen i förordning nr 40/94], inte anses vederbörligen framställd.

18 Överklagandenämnden fann att invändningsenheten hade tolkat artikel 8.3 i förordning nr 2869/95 på ett korrekt sätt.

19 Enligt överklagandenämnden utgjorde [meddelandet av den 20 maj 2008] inte ett beslut som hade kunnat återkallas i enlighet med artikel [77a i förordning nr 40/94], utan endast en åtgärd för processledning."

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

14 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 december 2009 väckte klaganden talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

15 Klaganden anförde tre grunder till stöd för sin talan, varav endast den andra är aktuell i detta mål om överklagande.

16 Genom den första grunden gjorde klaganden gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagningsnämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (EGT L 28, s. 11). Tribunalen fann att talan inte kunde vinna bifall såvitt avsåg denna grund, eftersom bestämmelsen endast är tillämplig i *inter partes*-förfaranden och eftersom beslutet av den 22 januari 2009 hade antagits enligt bestämmelserna för *ex parte*-förfaranden.

17 Genom den tredje grunden ifrågasatte klaganden bedömningen att dess invändning inte skulle anses vederbörligen framställd på grund av den försenade betalningen av invändningsavgiften. Tribunalen fann att talan inte kunde vinna bifall såvitt avser denna grund, eftersom invändningsenheten hade gjort en riktig bedömning när den slog fast att invändningen, enligt regel 17.1 i tillämpningsförordningen, inte var vederbörligen framställd på grund av den försenade betalningen av invändningsavgiften.

18 Den andra grunden avsåg åsidosättande av punkterna 1 och 2 i artikel 77a i förordning nr 40/94. Till utveckling av denna grund anförde klaganden följande. Meddelandet av den 20 maj 2008, där det slogs fast att invändningen kunde tas upp till sakprövning, är att betrakta som ett beslut. Eftersom ett konstaterande att en invändning inte ska anses ha inlämnats, liksom en avvisning av invändningen, enligt regel 17.5 i tillämpningsförordningen utgör ett beslut, innebär rättsprincipen om *actus contrarius* och parallella former att även den rättsakt genom vilken det slås fast att en invändning kan tas upp till sakprövning ska anses utgöra ett beslut.

19 Följaktligen kunde detta beslut endast återkallas i de fall som anges i artikel 77a i förordning nr 40/94, i förening med regel 53a i tillämpningsförordningen. Beslutet återkallades inte med iakttagande av de handläggningsregler som föreskrivs i regel 53a och återkallandet skedde efter den sexmånadersfrist som anges i artikel 77a.

20 I detta hänseende konstaterade tribunalen, i punkterna 91–93 i den överklagade domen, att skrivelsen av den 20 maj 2008 endast är att betrakta som ett meddelande till klaganden om dagen för inledande av den kontradiktoriska delen av förfarandet och en anmodan om att inkomma med fakta, bevisning och argument. Meddelandet var således inte ägnat att ge upphov till några rättsverkningar. Det framgår inte av skrivelsens form att det skulle röra sig om ett slutligt ställningstagande från harmoniseringsbyråns sida i frågan huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning. I punkt 102 i den överklagade domen slog tribunalen fast att meddelandet av den 20 maj 2008 inte utgör något beslut, utan endast en åtgärd för processledning.

21 Tribunalen underkände dessutom klagandens argumentation av det skälet att principen om *actus contrarius* och parallella former inte var relevant vid fastställandet av huruvida meddelandet av den 20 maj 2008 ska anses utgöra ett beslut.

22 Tribunalen fann att det i regel 18.1 i tillämpningsförordningen hänvisas till ett meddelande som inte ger upphov till några bindande rättsverkningar för mottagaren. Slutligen fann tribunalen att eftersom meddelandet av den 20 maj 2008 inte kunde anses utgöra ett beslut, kunde klaganden inte göra gällande att bolaget hade rätt till skydd för de berättigade förväntningar som meddelandet hade väckt hos bolaget.

23 I punkt 132 i den överklagade domen slog tribunalen fast att målet inte avsåg en internationell registrering och att det saknades anledning för tribunalen att uttala sig om den rättsliga kvalificeringen av harmoniseringsbyråns anmälan till Världsorganisationen för immateriell äganderätt (Wipo) om invändningar som kan tas upp till sakprövning.

Parternas yrkanden

24 Klaganden har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

25 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet som uppenbart ogrundat och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

26 Klaganden har i sitt överklagande åberopat en enda grund, vilken avser åsidosättande av punkterna 1 och 2 i artikel 77a i förordning nr 40/94.

Parternas argument

27 Den enda grund som klaganden har åberopat kan delas upp i tre delgrunder. Genom den första delgrunden har klaganden klandrat tribunalen för att ha slagit fast att meddelandet av den 20 maj 2008 inte utgör ett beslut. Enligt klaganden grundade sig tribunalen på praxis från domstolen

som inte är tillämplig i detta fall, eftersom den avser beslut i den mening som avses i artikel 288 fjärde stycket FEUF. Denna bestämmelse är emellertid inte tillämplig på harmoniseringsbyråns rättsakter.

28 Klaganden har vidare gjort gällande att tribunalen, genom att den inte betraktade det aktuella meddelandet som ett beslut, underlät att tillförsäkra klaganden ett effektivt domstolsskydd.

29 Klaganden har därvid anfört följande. Harmoniseringsbyrån kan visserligen när som helst under förfarandets gång pröva frågan om en invändning kan tas upp till sakprövning. Den kan emellertid även när som helst anta en bestämd ståndpunkt i denna fråga, exempelvis i den skrivelse genom vilken byrån informerar parterna om inledandet av det kontradiktoriska skedet i invändningsförfarandet. Ordalydelsen i meddelandet av den 20 maj 2008 visar att ett av syftena med detta meddelande var att ta ställning till frågan huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning. Ordalydelsen är klar och ovillkorlig. I meddelandet angavs det inte närmare att harmoniseringsbyrån kunde ompröva frågan huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning, och det framgick inte att det inte rörde sig om ett slutgiltigt ställningstagande i frågan.

30 Tribunalen borde, med tillämpning av principen om ett effektivt domstolsskydd, ha funnit att meddelandet av den 20 maj 2008 – med hänsyn till såväl dess form som dess innehåll – utgör ett beslut. Tillkännagivandet om att invändningen kunde tas upp till sakprövning gjordes nämligen av den behöriga och ansvariga myndigheten och det var ovillkorligt, klart och förbehållslöst.

31 Det aktuella meddelandet gav således mottagaren det intrycket att harmoniseringsbyrån prövat frågan om huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning och att den antagit ett slutgiltigt beslut i frågan. Harmoniseringsbyrån hade visserligen möjlighet att återkalla beslutet angående huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning på den grunden att det var felaktigt, men den borde ha gjort det inom den frist och enligt den ordning som föreskrivs. I avsaknad av ett sådant återkallande är harmoniseringsbyrån, av rättssäkerhetshänsyn, även fortsättningsvis bunden av beslutet. Eftersom beslutet inte återkallades inom den sexmånadersfrist som anges i punkterna 1 och 2 i artikel 77a i förordning nr 40/94, borde invändningsförfarandet ha återupptagits till fortsatt handläggning.

32 Genom den andra delgrunden har det lagts tribunalen till last att den grundade sin bedömning på att termen beslut används i regel 17.5 i tillämpningsförordningen när det talas om att invändningsanmälan inte ska anses ha lämnats in, medan termen meddela används i regel 18.1 i förordningen. Det framgår emellertid av regel 62 i förordningen att ett meddelande även kan innehålla ett beslut.

33 Genom den tredje delgrunden har det lagts tribunalen till last att den, som svar på klagandens argument avseende skyldigheten att informera Wipo, nöjde sig med att konstatera att målet endast avsåg registrering av ett gemenskapsvarumärke. Den rättsliga kvalificeringen av ett meddelande om huruvida en invändning kan tas upp till sakprövning måste emellertid vara enhetlig. Tribunalen borde ha beaktat den omständigheten att om meddelandet till Wipo om upptagande till sakprövning utgör ett beslut, så måste det kvalificeras på samma sätt när det ställs till den som har invänt mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.

34 Harmoniseringsbyrån har anfört att det är uppenbart att överklagandet är ogrundat.

35 När det först gäller den delgrund som avser tribunalens hänvisning till domstolens praxis har harmoniseringsbyrån gjort gällande att den är ett EU-organ. De definitioner som gäller inom unionens förvaltningsrätt är därmed även tillämpliga på harmoniseringsbyrån.

36 När det därefter gäller delgrunden om att meddelandet av den 20 maj 2008 ska anses utgöra ett beslut, har överklagandenämnden anfört följande. Tribunalen angav klart och tydligt, i punkt 122 i den överklagade domen, att det inte framgår av meddelandet att harmoniseringsbyrån avsåg att slutgiltigt ta ställning till frågan om upptagande till sakprövning. Principen om rätten till en effektiv

domstolsprövning är inte tillämplig i förevarande fall, eftersom meddelandet, med harmoniseringsbyråns ord, inte utgör ”en rättsakt som härrör från det verkställande organet” och som kan äventyra denna rätt. Meddelandet hade inga rättsverkningar för klagandens rättsliga ställning.

37 Klaganden har inte fog för sin kritik mot tribunalen för att den inte prövade huruvida meddelandet av den 20 maj 2008 även innehöll ett beslut. Tribunalen gjorde nämligen en sådan prövning i punkt 91 och följande punkter i den överklagade domen.

38 När det gäller den delgrund som rör förfarandet vid Wipo, har harmoniseringsbyrån anfört att ett beslut om att en invändning kan tas upp till sakprövning i ett ärende om internationell registrering innebär att det noteras i det internationella varumärkesregistret att varumärket tillfälligt nekas skydd. Verkningarna av detta förfarande och förfarandet vid harmoniseringsbyrån är således inte jämförbara.

Domstolens bedömning

39 Inledningsvis kan det konstateras att klaganden inte vid domstolen har åberopat att artikel 8.2 i förordning nr 216/96 har åsidosatts. Klaganden har inte heller anfört någon grund avseende betalning av invändningsavgiften.

40 Det ska även noteras att det omtvistade beslutet meddelades i ett ärende avseende överklagande av beslutet av den 22 januari 2009 och inte av meddelandet av den 20 maj 2008.

41 Beslutet av den 22 januari 2009 är det beslut genom vilket harmoniseringsbyråns invändningsenhet slog fast att invändningen inte ansågs vederbörligen framställd, eftersom invändningsavgiften inte hade betalats inom den föreskrivna fristen.

Den första delgrunden

42 Överklagandet av beslutet av den 22 januari 2009 togs upp till prövning av överklagandenämnden, som emellertid avslog överklagandet av det skälet att invändningsenheten hade rätt, eller till och med en skyldighet, att när som helst under förfarandet påtala en eventuell brist vad gäller betalningen av invändningsavgiften. Enligt överklagandenämnden utgör meddelandet om att invändningen kan tas upp till sakprövning och om att den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet har inletts varken ett beslut som måste återkallas på sätt som anges i artikel 77a i förordning nr 40/94 eller ett slutligt beslut i den mening som avses i artikel 57 i förordningen, utan endast ett förberedande meddelande.

43 Enligt överklagandenämnden, och enligt vad tribunalen anfört i punkterna 74 och 75 i den överklagade domen, innebar detta att beslutet av den 22 januari 2009 hade antagits enligt bestämmelserna för *ex parte*-förfarandet och skulle överklagas inom ramen för ett sådant *ex parte*-förfarande. Överklagandenämnden konstaterade att invändningsenheten, helt följdriktigt, inte hade fattat beslut om fördelning av kostnaderna och fann inte skäl att besluta om kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

44 Vid tribunalen hävdade klaganden att meddelandet av den 20 maj 2008 är ett beslut som endast kan återkallas under de förutsättningar som anges i artikel 77a i förordning nr 40/94.

45 Tribunalen fann att det huvudsakliga skälet till att meddelandet av den 20 maj 2008 inte kunde anses utgöra ett beslut var att det inte hade gett upphov till några bindande rättsverkningar. I punkt 91 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att meddelandet inte innehåller någon uppgift som tyder på att det rör sig om ett beslut om huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning, medan den samtidigt, i punkt 92 i den överklagade domen, angav att harmoniseringsbyrån i meddelandet hade upplyst klaganden om att bolagets invändning ansågs kunna tas upp till sakprövning i den del den

grundade sig på det äldre icke registrerade varumärket. Tribunalen konstaterade slutligen, i punkt 95 i den överklagade domen, att den omständigheten att harmoniseringsbyrån i meddelandet gav uttryck för sin inställning att invändningen kunde tas upp till sakprövning utgjorde förklaringen till varför byrån upplyste parterna om den frist inom vilken *inter partes*-förfarandet skulle inledas.

46 I punkt 102 i den överklagade domen slog tribunalen fast att meddelandet av den 20 maj 2008 inte utgör ett beslut, utan endast en åtgärd för processledning.

47 Domstolen delar emellertid inte denna bedömning.

48 Det framgår nämligen av avdelning II i tillämpningsförordningen att invändningsförfarandet innefattar två olika skeden. I regel 17 i förordningen uppräknas sakprövningsförutsättningarna för en invändning, och i punkt 5 i denna regel anges att det beslut varigenom det konstateras att invändningsanmälan inte ska anses ha lämnats in eller att invändningen inte kan godkännas ska meddelas sökanden. Härav följer att det skede där det prövas huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning kan mynna ut i ett beslut som avslutar handläggningen, vilket i denna egenskap kan överklagas enligt artikel 57.1 i förordning nr 40/94.

49 I regel 18.1 i tillämpningsförordningen anges dessutom att ”[n]är invändningen har godkänts enligt regel 17 skall [harmoniseringsbyrån] meddela parterna om att invändningsförfarandet skall avses inledas två månader efter mottagandet av meddelandet”. Det framgår av ordalydelsen i regel 18 att själva invändningsförfarandet, det vill säga *inter partes*-skedet, inleds först när harmoniseringsbyrån har konstaterat att invändningen kan tas upp till sakprövning och att inget av de skäl som anges i regel 17 hindrar en sådan sakprövning.

50 Användningen av uttrycket ”jugée recevable” i den franska språkversionen av tillämpningsförordningen tyder på att unionslagstiftaren har avsett att harmoniseringsbyrån, redan i detta skede i förfarandet, ska pröva huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning och försäkra sig om att invändningsavgiften har inbetalats på vederbörligt sätt.

51 I de andra språkversionerna av tillämpningsförordningen används uttrycken ”se considere admisible” på spanska, ”gilt” på tyska, ”found admissible” på engelska och ”considerata ammissibile” på italienska. En undersökning av dessa olika språkversioner – förutom den tyska språkversionen, där ordet ”gilt” inte har samma styrka som de ord som används i övriga språkversioner – ger vid handen att *inter partes*-förfarandet inte kan inledas förrän det har konstaterats att invändningen kan tas upp till sakprövning.

52 Slutligen framgår det av artikel 57.2 i förordning nr 40/94 att det kan finnas rättsakter som utgör beslut, trots att de har antagits under handläggningen av ärendet utan att ärendet avslutats.

53 Tribunalen gjorde därmed en felaktig bedömning när den, i punkterna 91 och 95 i den överklagade domen, fann att meddelandet av den 20 maj 2008 – vilket utfärdats i enlighet med regel 18 i tillämpningsförordningen – endast utgjorde en skrivelse genom vilken harmoniseringsbyrån upplyste den invändande parten om inledandet av *inter partes*-förfarandet och samtidigt anmodade bolaget om att komplettera invändningen med bevisning, och när tribunalen fann att meddelandet om att invändningen ansågs kunna tas upp till sakprövning inte utgjorde ett slutgiltigt ställningstagande från harmoniseringsbyråns sida vad avser denna fråga.

54 Vid förhandlingen vitsordade harmoniseringsbyrån visserligen att meddelandet av den 20 maj 2008 hade skickats av misstag, men byrån gjorde gällande att det i harmoniseringsbyråns praxis endast är sedvänja att upplysa om att en invändning har ansetts kunna tas upp till sakprövning, medan det slutliga beslutet i denna fråga endast kan antas inom ramen för *inter partes*-förfarandet. Enligt harmoniseringsbyrån är det oundgängligen nödvändigt att värna om rätten till försvar.

55 Att det omtvistade meddelandet kvalificeras som ett ”beslut” om huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning, skulle emellertid inte inverka menligt på skyddet för rätten till försvar.

56 Enligt vad som framgår av punkt 64 i generaladvokatens förslag till avgörande har den invändande parten inget intresse av att överklaga den rättsakt där harmoniseringsbyrån slår fast att invändningen kan tas upp till sakprövning.

57 Om harmoniseringsbyrån vidare gör ett misstag när den bedömer frågan huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning genom att felaktigt ange att den kan prövas, och således inleder *inter partes*-förfarandet, har varumärkessökanden inte fråntagits möjligheten att göra gällande sina rättigheter.

58 Varumärkessökanden kan nämligen, för det första, göra gällande vid harmoniseringsbyrån att ett fel har begåtts när det gäller frågan om invändningens upptagande till sakprövning och därvid begära att harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 77a i förordning nr 40/94, återkallar sitt beslut om att invändningen kan prövas.

59 I denna del framgår det av domstolens praxis att en rättsstridig rättsakt får återkallas, men att rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar kräver att återkallandet sker inom rimlig tid och att det beaktas i vilken omfattning den berörde eventuellt har haft anledning att förlita sig på att rättsakten var rättsenlig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 2006 i mål C-508/03, kommissionen mot Förenade kungariket, REG 2006, s. I-3969, punkt 68 och där angiven rättspraxis).

60 När det gäller harmoniseringsbyrån har unionslagstiftaren reglerat förfarandet för återkallande av felaktiga beslut som antagits av detta organ. I detta hänseende anges i artikel 77a.1 i förordning nr 40/94 att när ett beslut från harmoniseringsbyrån är behäftat med ett uppenbart handläggningsfel som kan tillskrivas byrån, så ska byrån se till att beslutet återkallas.

61 I artikel 77a.2 förskrivs att harmoniseringsbyrån kan återkalla det felaktiga beslutet på eget initiativ eller på begäran av en av parterna och att detta återkallande ska ske inom sex månader från den dag då beslutet antogs, sedan bland andra parterna i ärendet har hörts. Förfarandet för återkallande kan således inledas av varumärkessökanden.

62 Det föreskrivs även i artikel 77a.3 att förfarandet för återkallande av beslut inte inverkar på parternas möjlighet att överklaga enligt, bland annat, artikel 57 i förordningen.

63 För det andra kan varumärkessökanden yrka upphävande av den rättsakt som slår fast att invändningen kan tas upp till sakprövning. Detta yrkande kan framställas i samband med ett överklagande av det beslut som meddelas efter *inter partes*-förfarandet. Det framgår nämligen av artikel 57.2 i förordning nr 40/94 att denna rättsakt, i den mån den inte avslutar handläggningen, kan överklagas i samband med att det slutliga beslutet i sakfrågan överklagas.

64 En prövning av samtliga dessa bestämmelser ger vid handen att *inter partes*-skedet inleds när harmoniseringsbyrån slår fast att invändningen kan tas upp till sakprövning. Beslutet att ta upp invändningen till sakprövning kan, om det är behäftat med ett uppenbart handläggningsfel, återkallas inom en frist på 6 månader, antingen på harmoniseringsbyråns eget initiativ eller på begäran av en av parterna. Ett sådant återkallande innebär att invändningsförfarandet avslutas. När sexmånadersfristen har löpt ut ska handläggningen av *inter partes*-skedet av förfarandet fortsätta och ett beslut meddelas.

65 För det fall beslut meddelas kan varumärkessökanden överklaga till överklagandenämnden och göra gällande att invändningen inte kunde tas upp till sakprövning.

66 Domstolen har nämligen redan slagit fast att det framgår av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, efter det att den har prövat om överklagandet är befogat, ska avgöra överklagandet, och att den därvid får ”vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det angripna beslutet”, det vill säga, i förevarande fall, själv pröva invändningen och avslå eller bifalla den, och därigenom fastställa eller upphäva det angripna beslutet (dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 56).

67 Denna behörighet för överklagandenämnden omfattar även prövningen av huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning, och varumärkessökanden kan således, i förekommande fall, göra gällande att invändningen borde ha avvisats i samband med att varumärkessökanden överklagar enligt artikel 57.2 i förordning nr 40/94.

68 Det står således klart att skyddet för varumärkessökandens rättigheter i ett invändningsförfarande säkerställs genom den mekanism för återkallande av beslut som föreskrivs i artikel 77a i förordning nr 40/94 och genom den mekanism för överklagande som föreskrivs i artikel 57 i förordningen.

69 Av det ovan anförda följer att unionslagstiftaren dels har bestämt att det ska finnas två olika skeden i invändningsförfarandet, dels har infört mekanismer för att en varumärkessökande i ett invändningsförfarande ska kunna bestrida ett beslut varigenom harmoniseringsbyrån felaktigt har slagit fast att invändningen kan tas upp till sakprövning.

70 Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att tribunalen åsidosatte bestämmelserna i reglerna 17 och 18 i tillämpningsförordningen samt i artiklarna 57 och 77a i förordning nr 40/94 när den, i punkterna 95 och 102 i den överklagade domen, fann att meddelandet av den 20 maj 2008 endast syftade till att upplysa klaganden om det datum då den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet skulle inledas och att anmoda klaganden om att komplettera invändningen med fakta, bevisning och argument samt slog fast att meddelandet inte utgjorde ett beslut, utan endast en åtgärd för processledning som inte har några bindande rättsverkningar.

71 Den överklagade domen ska således upphävas, varvid det saknas anledning att pröva klagandens övriga delgrunder.

Prövning av talan i första instans

72 I artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol föreskrivs att domstolen, efter att ha upphävt tribunalens avgörande, själv slutligt kan avgöra tvisten om denna är färdig för avgörande.

73 I förevarande fall konstaterar domstolen att överklagandenämnden, i punkterna 17 och 31 i det omtvistade beslutet, fann att överklagandet inte kunde vinna bifall, eftersom invändningsenheten hade gjort en riktig bedömning när den slog fast att invändningen inte kunde anses vederbörligen framställd.

74 Domstolen konstaterar även att överklagandenämnden, i punkt 19 i det omtvistade beslutet, fann att meddelandet av den 20 maj 2008 – varigenom det upplystes om att invändningen ansågs kunna tas upp till sakprövning – inte var ett beslut som kunde återkallas enligt det förfarande som anges i artikel 77a i förordning nr 40/93, utan endast ett förberedande meddelande och att ett sådant meddelande inte är bindande för harmoniseringsbyrån.

75 Den rättsakt varigenom harmoniseringsbyrån upplyser den invändande parten om att dennes invändning har ansetts kunna tas upp till sakprövning är emellertid – såsom anges i punkterna 53, 64 och 68 i denna dom – inte endast ett meddelande från byrån, utan ett beslut i frågan huruvida invändningen kan tas upp till sakprövning, vilket endast kan återkallas på de villkor som anges i artikel 77a i förordning nr 40/94 eller upphävas inom ramen för ett överklagande enligt artikel 57 i förordningen.

76 Härav följer att överklagandenämnden, efter att ha konstaterat att nämnda rättsakt inte hade återkallats inom fristen på sex månader, gjorde en felaktig bedömning när den fann att invändningsenheten, efter utgången av denna frist, hade rätt att pröva frågan huruvida invändningen kunde anses icke vederbörligen framställd på grund av att invändningsavgiften hade betalats för sent.

77 Mot bakgrund härav ska det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

78 Enligt artikel 122 första stycket i rättegångsreglerna[*] ska domstolen, när överklagandet bifalls och domstolen själv avgör tvisten, besluta om rättegångskostnaderna. [*I artikel 122 i den svenska versionen av domstolens rättegångsregler föreskrivs endast följande: ”När överklagandet avvisas eller slutlig dom avkunnas, skall domstolen besluta om rättegångskostnaderna.” Jämför även artikel 148 i den svenska versionen av tribunalens rättegångsregler. Övers. anm.] Enligt artikel 69.2 i samma rättegångsregler, som enligt artikel 118 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

79 Klaganden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom överklagandet bifalls, ska harmoniseringsbyrån ersätta rättegångskostnaderna såväl i första instans som i målet om överklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 maj 2011 i mål T-488/09, Jager & Polacek mot harmoniseringsbyrån (REDTUBE) upphävs.

2) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 29 september 2009 (ärende R 442/2009-4) om ett invändningsförfarande mellan Jager & Polacek GmbH och RT Mediasolutions s. r. o. ogiltigförklaras.

3) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) ska ersätta rättegångskostnaderna såväl i första instans som i målet om överklagande.

Underskrifter