FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 25 mars 2009 *

I mål T-402/07,

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

sökande,

mot

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

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

* Rättegångsspråk: engelska.

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 augusti 2007 (ärende R 782/2000-2) om ett invändningsförfarande mellan Kaul GmbH och Bayer AG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras (referent) samt domarna M. Prek och V. M. Ciucă,

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 november 2007,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 februari 2008,

efter förhandlingen den 20 november 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Atlantic Richfield Co. ingav den 3 april 1996 en ansökan om 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 ordmärket ARCOL.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 1, 17 och 20 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. De varor i klass 1 som registreringsansökan avsåg omfattar bland annat ”kemiska ämnen för konservering av livsmedel”.

4 Varumärkesansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 20 juli 1998.

5 Den 20 oktober 1998 framställde sökanden, Kaul GmbH, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket såvitt avser ”kemiska ämnen för konservering av livsmedel” i klass 1. Invändningen grundade sig på ett äldre gemenskapsvarumärke, registrerat den 24 februari 1998 under nr 49106. Det äldre varumärket utgörs av ordmärket CAPOL och avser varorna ”kemiska ämnen för konservering av livsmedel, nämligen råmaterial för polering och konservering av färdiga livsmedelsprodukter, speciellt sötsaker” i klass 1. Till stöd för invändningen åberopade sökanden det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

6 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 30 juni 2000 med motiveringen att varorna visserligen var identiska, men att risk för förväxling mellan de motstående varumärkena var utesluten på grund av att dessa var olika i visuellt och fonetiskt hänseende.

7 Genom skrivelse av den 17 juli 2000, som inkom till harmoniseringsbyrån den 24 juli 2000, underrättade bolaget Bayer AG harmoniseringsbyrån om att det hade övertagit den ansökan om registrering av varumärket ARCOL som Atlantic Richfield Co hade gett in. Överföringen registrerades i harmoniseringsbyråns register den 17 november 2000 i enlighet med artiklarna 17.5 och 24 i förordning nr 40/94.

8 Den 24 juli 2000 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

9 Sökanden gjorde till stöd för sitt överklagande särskilt gällande, i enlighet med vad den hade hävdat vid invändningsenheten, att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga och att det därför i enlighet med rättspraxis borde ges ett mer omfattande skydd. Sökanden hävdade härvid att den höga särskiljningsförmågan dock inte enbart berodde på att ordet capol inte var beskrivande för de berörda varorna, vilket sökanden hade gjort gällande redan vid invändningsenheten, utan även på att varumärket blivit känt genom användning. Till stöd för att varumärket var känt lämnade sökanden, som

bilaga till det till överklagandenämnden inlämnade överklagandet, in ett intyg från bolagets direktör och en förteckning över bolagets kunder.

10 Genom beslut av den 4 mars 2002, som delgavs sökanden den 25 mars samma år (nedan kallat 2002 års beslut), avslog tredje överklagandenämnden överklagandet. Efter att ha konstaterat att de varor som omfattades av det sökta respektive det äldre varumärket var identiska och jämfört de båda kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, gjorde tredje överklagandenämnden en helhetsbedömning av risken för förväxling. Nämnden konstaterade bland annat att det inom ramen för nämnda bedömning inte var möjligt att ta hänsyn till det äldre varumärkets eventuella höga särskiljningsförmåga, som enligt sökanden följde av att det var känt. Sökanden hade nämligen inte åberopat denna omständighet och den därmed sammanhängande bevisningen förrän under förfarandet vid överklagandenämnden.

11 Den 24 maj 2002 väckte sökanden talan mot 2002 års beslut vid förstainstansrätten, där talan registrerades under målnummer T-164/02. Sökanden anförde fyra grunder till stöd för sin talan, närmare bestämt åsidosättande av, för det första, skyldigheten att pröva de omständigheter som sökanden 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 harmoniseringsbyråns förfaranderegler samt, för det fjärde, motiveringsskyldigheten.

12 Genom dom av den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrån – Bayer (ARCOL) (REG 2004, s. II-3807), biföll förstainstansrätten talan såvitt avser den första grunden och ogiltigförklarade 2002 års beslut utan att pröva övriga grunder. I domen slog förstainstansrätten fast att tredje överklagandenämnden i 2002 års beslut hade åsidosatt artikel 74 i förordning nr 40/94 genom att inte pröva de omständigheter som sökanden hade åberopat för första gången vid överklagandenämnden i syfte att visa att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga till följd av den av sökanden påstådda användningen på marknaden.

13 Den 25 januari 2005 överklagade harmoniseringsbyrån domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet ARCOL till domstolen. Genom dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul (REG 2007, s. I-2213), fann domstolen att överklagandet skulle tas upp till sakprövning, att överklagandet skulle bifallas samt att domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet ARCOL skulle upphävas. Efter att själv ha vidtagit en slutlig prövning av målet ogiltigförklarade domstolen 2002 års beslut.

14 Domstolen konstaterade att tredje överklagandenämnden i 2002 års beslut inte hade beaktat de omständigheter och den bevisning som sökanden hade åberopat respektive ingett till stöd för sitt överklagande med motiveringen att dessa inte kunde beaktas på överklagandenämndens eget initiativ, eftersom omständigheterna och bevisningen i fråga inte dessförinnan hade åberopats respektive ingetts under förfarandet vid invändningsenheten inom de av enheten fastställda tidsfristerna. Enligt domstolen stred överklagandenämndens synsätt mot artikel 74.2 i förordning nr 40/94, genom vilken överklagandenämnden tillerkänns ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avgöra huruvida omständigheter och bevisning som har åberopats respektive ingetts för sent ska beaktas eller inte vid prövningen av överklagandet. Överklagandenämnden hade alltså, 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 huruvida omständigheterna och bevisningen i fråga skulle beaktas. Domstolen fann därför att 2002 års beslut skulle ogiltigförklaras (domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (punkterna 67–70).

15 Genom beslut av överklagandenämndernas presidium av den 19 juni 2007, vilket parterna vid förfarandet vid harmoniseringsbyrån delgavs den 22 juni 2007, tilldelades andra överklagandenämnden ärendet.

16 Genom beslut av den 1 augusti 2007 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs sökanden den 6 september 2007, avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd sökandens överklagande och fastställde invändningsenhetens beslut att avslå invändningen. Nämnden konstaterade att det inte var möjligt att fastställa att omsättningskretsen, bestående av tillverkare av livsmedelsprodukter och sötsaker, kunde anse att de motstående varumärkena liknade varandra och drog därav slutsatsen att ett av de nödvändiga tillämpningsvillkoren för artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt och att invändningsenheten gjorde en riktig bedömning när den avslog invändningen. Mot bakgrund av denna slutsats ansåg nämnden att de omständigheter och den bevisning som sökanden hade åberopat respektive ingett för första gången i förfarandet vid tredje överklagandenämnden till stöd för sitt påstående att det äldre

varumärket hade hög särskiljningsförmåga till följd av dess användning på marknaden inte var relevanta. Nämnda påstående saknade nämligen, även under antagandet att det kunde styrkas, relevans för frågan om tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i det aktuella fallet.

Parternas yrkanden

17 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— bifalla invändningen, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Den första grunden, angående åsidosättande av artiklarna 63.6 och 74.2 i förordning nr 40/94

19 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har underlåtit att följa domslutet och skälen i domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul genom att inte, eller på ett felaktigt sätt, använda sig av det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 såvitt avser frågan huruvida den kunde beakta de omständigheter och den bevisning som sökanden åberopat respektive ingett för första gången i förfarandet vid överklagandenämnden. Om överklagandenämnden hade tillämpat domstolens anvisningar i domen korrekt, skulle den ha fattat ett beslut till sökandens fördel.

20 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

21 Förstainstansrätten påpekar härvid följande. Enligt fast rättspraxis har en dom om ogiltigförklaring, såsom domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, retroaktiv verkan (*ex tunc*) och undanröjer således retroaktivt den ogiltigförklarade rättsakten från rättsordningen (domstolens dom av den 26 april 1988 i de förenade målen 97/86, 99/86, 193/86 och 215/86, Asteris m.fl. mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkt 30, samt förstainstansrättens dom av den 13 december 1995 i de förenade målen T-481/93 och T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. II-2941, punkt 46, och av den 10 oktober 2001 i mål T-171/99, Corus UK mot kommissionen, REG 2001, s. II-2967, punkt 50).

22 Av samma rättspraxis framgår det att den institution som har utfärdat den ogiltigförklarade rättsakten, för att rätta sig efter domen och följa den fullt ut, ska respektera såväl domslutet i domen som de domskäl som föranlett domslutet och som utgör det nödvändiga stödet för detta, på så sätt att domskälen är nödvändiga för att fastställa den exakta innebörden av domslutet. Det är nämligen i domskälen som den bestämmelse anges som anses vara rättsstridig, och som de exakta skälen redovisas för den rättsstridighet som fastslås i domslutet. Den berörda institutionen ska beakta dessa domskäl när den ogiltigförklarade rättsakten ersätts (domstolens beslut av den 13 juli 2000 i mål C-8/99 P, Gómez de Enterría y Sanchez mot parlamentet, REG 2000, s. I-6031, punkterna 19 och 20, samt förstainstansrättens dom av den 17 december 2003 i mål T-324/02, McAuley mot rådet, REGP 2003, s. I-A-337 och s. II-1657, punkt 56 och där angiven rättspraxis).

23 Till följd av ogiltigförklaringen av 2002 års beslut blev sökandens överklagande till överklagandenämnden åter anhängigt. För att fullgöra sin skyldighet enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94, närmare bestämt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domstolens dom, var harmoniseringsbyrån skyldig att se till att överklagandet prövades i ett nytt beslut från en av överklagandenämnderna. Detta skedde också mycket riktigt genom att ärendet återförvisades till andra överklagandenämnden, som därefter antog det angripna beslutet.

24 Sökanden har inte påstått att återförvisningen av ärendet till andra överklagandenämnden var rättsstridig. Däremot har den gjort gällande att nämnden vid sin prövning, utan att använda sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 i syfte att avgöra huruvida omständigheterna och bevisningen i fråga skulle beaktas, enbart förklarade att 2002 års beslut var berättigat och att de omständigheter och den bevisning som sökanden åberopat respektive gett in för första gången i förfarandet vid överklagandenämnden var irrelevanta och följaktligen inte skulle prövas.

25 Härvid ska det erinras om att det föreskrivs i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att det sökta varumärket, efter invändning av innehavaren av ett äldre varumärke, inte kan registreras ”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”.

26 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Av samma rättspraxis framgår det att det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska, utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av de aktuella kännetecknen samt av de aktuella varorna eller tjänsterna, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknenslikheten och likheten mellan de berörda varorna eller tjänsterna (domstolens beslut av den 24 april 2007 i mål C-131/06 P, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 55, samt förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).

27 Ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har desto större är risken för förväxling. Varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd enligt rättspraxis än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se domstolens dom av den 17 april 2008 i mål C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyrån och Cornu, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 32 och 33 och där angiven rättspraxis).

28 Även om det i enlighet med principen om samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten, är riktigt att låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 15 mars 2007 i mål C-171/06 P, T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 35), har domstolen slagit fast att för att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs det såväl att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket som att de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka det äldre

varumärket registrerades. Dessa villkor är kumulativa (domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 51, och av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-7333, punkt 48).

29 När de varor eller tjänster som omfattas av de motstående varumärkena är identiska, men varumärkena betraktade var för sig inte uppvisar den minsta grad av likhet som krävs för att det ska kunna föreligga risk för förväxling grundad enbart på det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga eller på att de varor eller tjänster som de motstående varumärkena omfattar är identiska, ska invändningen följaktligen avslås utan hinder av den princip om samspel som gäller inom ramen för helhetsbedömningen av risken för förväxling (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, punkterna 50 och 51).

30 I punkterna 30–35 i 2002 års beslut vidtog tredje överklagandenämnden en helhetsbedömning av risken för förväxling och fann därvid att det inte fanns någon risk för förväxling mellan ordmärkena i fråga ”trots att varorna är identiska … och med beaktande av de betydande visuella och fonetiska skillnader som har konstaterats mellan dem, som är uppenbart tydligare än de visuella och fonetiska likheter som [sökanden] har åberopat, av att marknaden för de aktuella varorna är mycket specialiserad och av att den typiska konsumenten av sagda varor sannolikt har expertkunskap om dem”.

31 Vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan två motstående varumärken ska, såsom framgår av den rättspraxis som nämnts ovan i punkterna 26 och 27, hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat det äldre varumärkets eventuella höga särskiljningsförmåga. Enligt domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkterna 67–70, var tredje överklagandenämnden skyldig att, före sin helhetsbedömning av risken för förväxling i 2002 års beslut, ta ställning till huruvida den kunde beakta sökandens nya argument angående att det äldre varumärket var känt, vilka hade åberopats för första gången i förfarandet vid överklagandenämnden, liksom den bevisning som sökanden gett in till stöd för desamma.

32 Det var just vid denna inledande prövning som tredje överklagandenämnden gjorde sig skyldig till den felaktiga rättstillämpning som senare föranledde domstolen att ogiltigförklara 2002 års beslut i domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Såsom domstolen slog fast i denna dom borde tredje överklagandenämnden vid prövningen av om den skulle beakta de omständigheter och den bevisning som sökanden hade lagt fram i samband med överklagandet avseende invändningsenhetens beslut och som avsåg påståendet att det äldre varumärket var känt ha använt sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94. I stället slog nämnden i punkterna 10–12 i 2002 års beslut felaktigt fast att den saknade sådan befogenhet, vilket ledde till att den inte prövade nämnda omständigheter och bevisning.

33 Andra överklagandenämnden, till vilken ärendet återförvisades efter ogiltigförklaringen av 2002 års beslut, avslog efter förnyad prövning sökandens överklagande av invändningsenhetens beslut med motiveringen att det inte kunde fastställas att omsättningskretsen kunde anse att de motstående varumärkena var identiska eller liknade varandra och att risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, följaktligen var utesluten i det aktuella fallet (punkterna 26–28 i det angripna beslutet).

34 Med förbehåll för prövningen av andra överklagandenämndens slutsats att det inte finns någon likhet mellan de motstående varumärkena, vilken har bestritts av sökanden inom ramen för den tredje grund som kommer att prövas längre ner, kan det konstateras att andra överklagandenämnden tillämpade den rättspraxis som avses i punkt 28 ovan (till vilken det även hänvisas i punkt 26 i det angripna beslutet) på ett korrekt sätt när den avslog sökandens överklagande av invändningsenhetens beslut och fastställde beslutet med motiveringen att de motstående varumärkena varken är identiska eller liknar varandra.

35 Dessutom begränsade andra överklagandenämnden inte alls, tvärtemot vad sökanden har gjort gällande, sin prövning i det angripna beslutet till att slå fast att 2002 års beslut inte innehöll någon felaktighet.

36 Härvid ska det först och främst påpekas att andra överklagandenämnden i punkt 24 konstaterade att skälen i 2002 års beslut, återgivna i punkt 23 i det angripna beslutet, avseende jämförelsen av de motstående varumärkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende inte innehöll någon felaktighet och att de följaktligen kunde ligga till grund för andra överklagandenämndens slutsats i punkterna 25–28 i det angripna beslutet att de nämnda varumärkena inte liknade varandra.

37 Det kan vidare konstateras att tredje överklagandenämnden vid sin prövning i 2002 års beslut inte kom till en lika klar och otvetydig slutsats i detta avseende. Detta bekräftas av att tredje överklagandenämnden i punkterna 30–35 i samma beslut gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling. Enligt den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 29 skulle nämnden nämligen inte ha behövt vidta någon sådan bedömning om den vid en jämförelse av varumärkenas helhetsintryck hade slagit fast att dessa var olika.

38 Andra överklagandenämnden uttalade däremot tydligt i punkterna 26–28 i det angripna beslutet att de motstående varumärkena varken var identiska eller liknande. Med hänsyn till att andra överklagandenämnden till följd av ogiltigförklaringen av 2002 års beslut hade att vidta en ny prövning av sökandens överklagande av invändningsenhetens beslut, måste den också vidta en ny prövning av huruvida de motstående varumärkena var identiska eller liknade varandra. I denna fråga kunde den nå en egen slutsats oberoende av tredje överklagandenämndens ståndpunkt.

39 Andra överklagandenämnden var på denna punkt inte heller bunden av domskälen eller domslutet i domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, eftersom domstolen inte tog ställning till huruvida de motstående varumärkena liknade varandra eller inte. Denna fråga skulle endast ha kunnat prövas inom ramen för en grund angående åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. I likhet med förstainstansrätten biföll domstolen emellertid överklagandet utan att pröva nämnda grund.

40 Mot bakgrund av slutsatsen att de motstående varumärkena inte liknade varandra ansåg andra överklagandenämnden, i punkt 25 i det angripna beslutet, att de omständigheter och den bevisning avseende att det äldre varumärket var känt som sökanden åberopat respektive ingett för första gången i samband med överklagandet vid överklagandenämnden ”inte [var] relevanta för utgången av invändningsförfarandet, och således inte [skulle] prövas, eftersom de åberopade omständigheterna, även om de hade styrkts, inte skulle ha påverkat frågan om tillämpningen av artikel 8.1 b i [förordning nr 40/94] i det nu aktuella fallet”.

41 Sökanden har gjort gällande att andra överklagandenämnden, genom att på detta sätt underlåta att beakta nämnda omständigheter och bevis, har åsidosatt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, såsom denna bestämmelse tolkades i domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul.

42 Frågan huruvida de omständigheter och den bevisning som parterna åberopar vid respektive ger in för sent till harmoniseringsbyrån inom ramen för ett invändningsförfarande är relevanta utgör emellertid en av de frågor som harmoniseringsbyrån ska ta ställning till när den, inom ramen för det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, avgör huruvida nämnda omständigheter och bevis ska beaktas (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 44).

43 Andra överklagandenämnden kan följaktligen inte påstås ha åsidosatt nämnda artikel 74.2 eller domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul när den grundade sitt beslut att inte beakta de omständigheter och den bevisning som sökanden åberopat respektive gett in för första gången i förfarandet vid överklagandenämnden på att nämnda omständigheter och bevisning saknade relevans för tvistens utgång.

44 Under alla omständigheter är sökandens påstående att harmoniseringsbyrån har åsidosatt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 irrelevant. När andra överklagandenämnden väl hade slagit fast att de motstående varumärkena inte liknade varandra var den nämligen inte skyldig att beakta påståendet att det äldre varumärket var känt, eftersom

den då helt rättsenligt kunde nå slutsatsen att det inte förelåg någon risk för förväxling, oavsett om det äldre varumärket hade en förhöjd särskiljningsförmåga eller inte (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 25 juni 2008 i mål T-224/06, Otto mot harmoniseringsbyrån – L'Altra Moda (l'Altra Moda), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 50).

45 Även om andra överklagandenämnden skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, under det att den använde sig av det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, beslutade att varken beakta påståendet att det äldre varumärket var känt eller den därmed sammanhängande bevisningen, hade ett sådant fel följaktligen inte haft något inflytande på avgörandet i det angripna beslutet, vilket rättsenligt grundade sig på slutsatsen att det sökta och det äldre varumärket varken är identiska eller liknar varandra.

46 Sökanden har slutligen gjort gällande att det framgår av andra överklagandenämndens uttalande i punkt 30 i det angripna beslutet, enligt vilket ”den felaktiga rättstillämpning som tredje överklagandenämnden gjorde sig skyldig till, närmare bestämt åsidosättandet av artikel 74.2 i [förordning nr 40/94], [inte var] tillräcklig för en ogiltigförklaring av [2002 års beslut]”, att denna överklagandenämnd inte följde anvisningarna i domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul.

47 Detta argument kan inte godtas. Det är riktigt att det förefaller som om överklagandenämnden i punkt 30 i det angripna beslutet inte har tagit hänsyn till den omständigheten att domstolen, efter att ha konstaterat att skälen till 2002 års beslut var behäftade med felaktig rättstillämpning såvitt avser tillämpningen av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, inte själv hade rätt att avslå invändningen på den grunden att de motstående varumärkena inte liknade varandra, ett skäl som inte fanns upptaget i 2002 års beslut.

48 I artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs det att gemenskapsdomstolen ”skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”, men denna bestämmelse ska läsas mot bakgrund av artikel 63.2 i samma förordning, i vilken det föreskrivs att ”[e]tt överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av [förordning nr 40/94] eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk”, och i samband med artiklarna 229 EG och 230 EG (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 50 och 51, och av den 31 maj 2005 i mål T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrån - Nuova Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. II-1881, punkt 25).

49 Detta innebär att förstainstansrätten, liksom domstolen när denna upphäver förstainstansrättens dom och själv prövar målet i sak, granskar lagenligheten av de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns enheter. Om förstainstansrätten eller domstolen finner att ett angripet beslut från harmoniseringsbyrån är rättsstridigt, ska de ogiltigförklara beslutet i fråga. De kan inte avslå överklagandet genom att ersätta den motivering som lämnats av harmoniseringsbyråns behöriga enhet, som är den som har utfärdat den angripna rättsakten, med sin egen (se, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 27 januari 2000 i mål C-164/98 P, DIR International Film m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. I-447, punkt 38).

50 Det ska emellertid påpekas att andra överklagandenämnden varken hade i uppgift att pröva huruvida 2002 års beslut, vilket retroaktivt försvann från rättsordningen till följd av domstolens ogiltigförklaring av detsamma, var välgrundat eller pröva huruvida nämnda ogiltigförklaring var berättigad. Prövningen avsåg enbart sökandens överklagande av invändningsenhetens beslut. Följaktligen är det enbart de skäl i det angripna beslutet som rör sökandens invändning som utgör den nödvändiga grunden för överklagandenämndens avgörande, enligt vilket överklagandet skulle avslås.

51 De överväganden som avser frågan huruvida det var berättigat att ogiltigförklara 2002 års beslut, såsom de i punkt 30 i det angripna beslutet, saknar däremot relevans för

själva avgörandet. Även om de skulle vara behäftade med felaktig rättstillämpning kan de således inte föranleda ogiltigförklaring av det angripna beslutet.

52 Med hänsyn till det ovan anförda ska talan ogillas såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden, avseende åsidosättande av rätten att yttra sig

53 Sökanden har gjort gällande att andra överklagandenämnden har åsidosatt artiklarna 61.2 och 73 andra meningen i förordning nr 40/94 genom att inte ge sökanden tillfälle att yttra sig innan nämnden antog det angripna beslutet, särskilt angående räckvidden och tolkningen av domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul.

54 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens påstående.

55 Förstainstansrätten påpekar härvid att harmoniseringsbyråns beslut, enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94, endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. I denna bestämmelse fastställs, såvitt avser gemenskapens varumärkesrätt, den allmänna principen om skydd för rätten till försvar. Enligt denna allmänna gemenskapsrättsliga princip ska de som offentliga myndighetsbeslut är riktade till ges tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter i de fall dessa beslut märkbart påverkar deras intressen. Rätten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut, men inte myndighetens slutliga ställningstagande (se förstainstansrättens dom av den 7 februari 2007 i mål T-317/05, Kustom Musical Amplification mot harmoniseringsbyrån (formen av en gitarr), REG 2007, s. II-427, punkterna 24, 26 och 27 och där angiven rättspraxis).

56 I det nu aktuella fallet är det utrett att sökanden i det förfarande som gav upphov till 2002 års beslut gavs möjlighet att vid tredje överklagandenämnden yttra sig över alla aspekter på sin registreringsinvändning, inbegripet den påstådda likheten mellan de motstående varumärkena. En sammanfattning av sökandens synpunkter finns i punkt 6 i 2002 års beslut.

57 Efter domstolens ogiltigförklaring av 2002 års beslut återförvisades ärendet till andra överklagandenämnden, som efter förnyad prövning hade att uttala sig om sökandens överklagande avseende invändningsenhetens beslut om avslag på invändningen.

58 Såsom det har framgått vid prövningen av den första grunden, innebar det angripna beslutet att andra överklagandenämnden avslog sökandens överklagande med motiveringen att det sökta och det äldre varumärket varken var identiska eller liknade varandra, tvärtemot vad sökanden hade gjort gällande.

59 Det finns ingenting i det angripna beslutet som tyder på att andra överklagandenämnden, när den fattade det angripna beslutet, grundade sig på några andra faktiska eller rättsliga omständigheter än dem som tredje överklagandenämnden hade tillgång till när den fattade 2002 års beslut och som sökanden redan hade getts tillfälle att yttra sig över. Detta gäller särskilt med hänsyn till att andra överklagandenämnden i sitt beslut återgav en stor del av de skäl som angetts i 2002 års beslut avseende jämförelsen mellan de motstående varumärkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

60 Det är visserligen riktigt att andra överklagandenämnden på grundval av skälen i 2002 års beslut, som återgavs i dess eget beslut, slog fast att de två motstående varumärkena inte liknade varandra och att denna slutsats som sådan inte fanns med i 2002 års beslut. Vad gäller andra överklagandenämndens slutliga ställningstagande var denna nämnd emellertid inte, mot bakgrund av den rättspraxis som angetts ovan i punkt 55, på något sätt skyldig att låta sökanden yttra sig på nytt innan den fattade sitt beslut.

61 Sökanden har emellertid gjort gällande att domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul utgjorde en ny rättslig omständighet som sökanden hade rätt att yttra sig över innan överklagandenämnden fattade det angripna beslutet.

62 Enligt sökanden finns det en presumtion enligt vilken en dom om ogiltigförklaring, såsom domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, som kan tolkas på flera sätt ska tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för sökanden.

63 Förstainstansrätten erinrar härvid om att det i artikel 43 i domstolens stadga föreskrivs att det i händelse av tveksamhet rörande innebörden och räckvidden av en dom ska ankomma på domstolen att klargöra dess rätta innebörd. Det finns följaktligen ingen sådan presumtion som sökanden har hävdat, och andra överklagandenämnden var inte skyldig att ge sökanden tillfälle att yttra sig över innebörden av domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Om sökanden eller harmoniseringsbyrån, som båda var parter i förfarandet vid domstolen, hade svårt att förstå innebörden av nämnda dom, borde de ha framställt en begäran vid domstolen i detta avseende.

64 Såvitt avser frågan huruvida andra överklagandenämnden, till följd av de förtydliganden angående tolkningen och tillämpningen av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 som domstolen tillhandahöll genom domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, före antagandet av det angripna beslutet var skyldig att åter ge sökanden tillfälle att yttra sig över tillämpningen av nämnda bestämmelse räcker det att erinra om följande förhållande. Även om andra överklagandenämnden skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, under det att den använde sig av det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, beslutade att inte beakta de omständigheter och den bevisning som lagts fram enligt nämnda bestämmelse till stöd för påståendet att det äldre varumärket var känt, hade en sådan felaktig rättstillämpning inte haft något inflytande på själva avgörandet i det angripna beslutet.

65 Den i artikel 73 i förordning nr 40/94 föreskrivna rätten att yttra sig rör, i enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 55, bland annat de rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut. Andra överklagandenämnden var således inte skyldig att åter ge sökanden tillfälle att yttra sig över tillämpningen av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, eftersom de omständigheter och bevis som sökanden i enlighet med sistnämnda bestämmelse hade åberopat respektive ingett till stöd för påståendet att det äldre varumärket var känt inte låg till grund för det angripna beslutet.

66 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

67 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. För det första underlät överklagandenämnden att pröva de av sökanden åberopade omständigheterna och argumenten, inbegripet dem som sökanden åberopade vid förfarandena vid förstainstansrätten och domstolen. Överklagandenämnden beaktade inte heller det uttalande som harmoniseringsbyråns

ombud gjorde under förhandlingarna vid förstainstansrätten och domstolen i det förfarande som gav upphov till domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Enligt sökanden innebar uttalandet att de motstående varumärkena ska anses så lika att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 under förutsättning att det fastställs att det äldre varumärket är känt.

68 För det andra är andra överklagandenämndens slutsats i det angripna beslutet – att de motstående varumärkena varken är lika i visuellt eller fonetiskt hänseende – felaktig. Nämnden har genom nämnda slutsats åsidosatt rättspraxis avseende det utökade skyddet för varumärken med hög särskiljningsförmåga.

69 För det tredje tog överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till vare sig den ”skyddsfunktion” som ett varumärke har eller till samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling.

70 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

71 Förstainstansrätten konstaterar inledningsvis att sökandens argument att överklagandenämnden har åsidosatt rättspraxis angående det utökade skyddet för varumärken med hög särskiljningsförmåga, liksom att nämnden har åsidosatt samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, är irrelevanta.

72 Såsom har framgått vid prövningen av den första grunden var beslutet om avslag på den aktuella invändningen nämligen inte grundat på en helhetsbedömning av risken för förväxling, utan på att de motstående varumärkena inte liknar varandra.

73 Även under antagandet att skälen till det angripna beslutet, inbegripet de skäl i 2002 års beslut som finns återgivna i punkt 23 i det angripna beslutet, innebär att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning med avseende på samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, kan en sådan felaktig rättstillämpning följaktligen inte medföra ogiltigförklaring av det angripna beslutet, eftersom det, helt rättsenligt, grundar sig på konstaterandet att det sökta och det äldre varumärket varken är identiska eller liknar varandra.

74 Vad gäller sökandens påstående att överklagandenämnden har åsidosatt varumärkets ”skyddsfunktion”, ska det påpekas att sökanden har gjort gällande att ett varumärke, förutom att det anger varors eller tjänsters kommersiella ursprung och kvalitet samt tjänar som reklam, även fyller en konkurrensmässig funktion, eftersom det medför en konkurrensmässig fördel för innehavaren.

75 Dessa överväganden kan emellertid inte på något sätt, ens under antagandet att de är riktiga, inverka på bedömningen av huruvida de två varumärkena liknar varandra. Även detta argument är således irrelevant.

76 Vad gäller påståendet att överklagandenämnden gjorde en felaktig avgränsning av omsättningskretsen, som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling i det aktuella fallet, har sökanden inte bestritt överklagandenämndens slutsats i 2002 års beslut, som finns återgiven i det angripna beslutet, nämligen att den består av tillverkare av livsmedelsprodukter och sötsaker. Sökanden har snarare motsatt sig överklagandenämndens slutsatser i punkt 34 i 2002 års beslut, som återgetts i punkt 23 i det angripna beslutet, närmare bestämt att den specialiserade omsättningskretsen i valet mellan den

ena eller den andra varan som omfattas av de motstående varumärkena ”i minimal utsträckning kommer att beröras eller påverkas av vilka kännetecken som betecknar de varor och ingredienser som används i tillverkarens fabriker” och att ”det i denna situation med nödvändighet måste finnas hög grad av likhet mellan varumärkena för att det ska föreligga risk för förväxling”.

77 Även här är det alltså fråga om ett irrelevant argument. Det är inte nödvändigt att avgöra vilken grad av likhet som i det nu aktuella fallet skulle behövas för att det skulle föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, utan det räcker att erinra om att överklagandenämnden nådde slutsatsen att det inte fanns någon likhet alls mellan de nämnda varumärkena och att de var olika.

78 Vid prövningen av den tredje grunden räcker det således att ta ställning till den sistnämnda slutsatsen i det angripna beslutet. Härvid ska hänsyn tas dels till vilken uppfattning den ovannämnda omsättningskretsen, som överklagandenämnden avgränsade korrekt i det angripna beslutet, har av de motstående varumärkena, dels till sökandens argument avseende de fel som överklagandenämnden enligt sökanden begick vid jämförelserna av varumärkena i visuellt och fonetiskt hänseende.

79 I punkt 27 i 2002 års beslut, som återgetts i punkt 23 i det angripna beslutet, gjorde överklagandenämnden först en visuell jämförelse av de två motstående varumärkena. Överklagandenämnden påpekade därvid att den omständigheten att båda varumärkena utgjordes av fem bokstäver ”sannolikt var en slump”. Den tillade dessutom att varumärkena var klart olika i visuellt hänseende, trots att båda varumärkena innehöll bokstaven a och slutade med bokstäverna ol.

80 Sökanden har motsatt sig dessa överväganden, som den anser vaga och utan innebörd. Enligt sökanden underlät överklagandenämnden i strid med rättspraxis att förklara varför den omständigheten att de motstående varumärkena bestod av exakt samma antal bokstäver inte inverkade på bedömningen av likheten mellan dem.

81 Denna argumentation kan inte godtas. Att två ordmärken består av exakt samma antal bokstäver har nämligen i sig inte någon särskild betydelse för uppfattningen hos varumärkenas omsättningskrets, även om det såsom i det nu aktuella fallet är fråga om en specialiserad sådan. Eftersom alfabetet består av ett begränsat antal bokstäver, varav vissa för övrigt används oftare än andra, är det nämligen oundvikligt att många ord består av lika många och även delvis av samma bokstäver, utan att denna omständighet i sig medför att varumärkena ska anses likna varandra visuellt.

82 Allmänheten är dessutom vanligtvis inte medveten om exakt hur många bokstäver ett ordmärke består av, och är följaktligen i de flesta fall omedveten om att två motstående varumärken består av samma antal bokstäver.

83 Det viktiga vid bedömningen av den visuella likheten mellan två ordmärken är snarare huruvida flera av bokstäverna kommer i samma ordningsföljd. Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den inte lade någon särskild vikt vid att båda varumärkena innehöll bokstaven a. I det sökta varumärket står denna bokstav nämligen först åtföljd av bokstavsgruppen rc, medan den i det äldre varumärket kommer som nummer två, och där föregås respektive följs av de två bokstäverna c och p.

84 Slutstavelsen ol i de motstående varumärkena utgör emellertid, såsom överklagandenämnden har medgett, en gemensam beståndsdel. Eftersom denna bokstavskombination kommer sist i båda varumärkena och föregås av helt skilda kombinationer (arc respektive cap) gjorde överklagandenämnden emellertid en riktig bedömning när den

fann att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta slutsatsen att varumärkena vid en helhetsbedömning inte liknade varandra i visuellt hänseende.

85 Detta gäller särskilt med hänsyn till att konsumenterna, såsom förstainstansrätten har slagit fast upprepade gånger, i allmänhet fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än vid dess slut (se förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 51, och domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet l'Altra Moda, punkt 43).

86 Vad gäller den fonetiska jämförelsen mellan de två motstående varumärkena i punkt 28 i 2002 års beslut, som återgetts i punkt 23 i det angripna beslutet, räknade överklagandenämnden upp ett antal sannolika uttal av det sökta varumärket innan den drog slutsatsen att de motstående varumärkena skulle komma att uttalas på olika sätt i medlemsstaterna trots att de bara innehåller två stavelser.

87 Förstainstansrätten delar denna bedömning. I motsats till vad sökanden har gjort gällande kan överklagandenämnden inte klandras för att den grundade sin slutsats på ”sannolika” uttal av det sökta varumärket. Varumärket utgörs av ett fantasiord som inte finns i något av gemenskapens språk, och så länge det inte har registrerats och använts som beteckning för några varor är det därför bara möjligt att ta ställning till hur omsättningskretsen sannolikt kommer att uttala ordet.

88 Sökanden har klandrat harmoniseringsbyråns behöriga enheter för att de inte bedömde uttalet av de båda motstående varumärkena på gemenskapens samtliga språk. Trots detta har den inte angett vilket eller vilka som utgör de språk som överklagandenämnden har underlåtit att beakta och på vilka sökanden anser att de två varumärkena skulle uttalas på ett sådant sätt att det vore möjligt att rättfärdiga eller fastställa att de ska anses likna varandra i fonetiskt hänseende.

89 Den av sökanden åberopade omständigheten att de motstående varumärkena har lika många stavelser, närmare bestämt två stycken, har ingen särskild betydelse för bedömningen av hur allmänheten i stort eller den specialiserade omsättningskretsen uppfattar varumärkena, och kan inte i sig medföra att varumärkena i fråga ska anses likna varandra fonetiskt.

90 Mot denna bakgrund är den omständigheten att båda varumärkena slutar med bokstavskombinationen ol, som troligen kommer att uttalas likadant i båda varumärkena, inte tillräcklig för att varumärkena vid en helhetsbedömning ska anses likna varandra fonetiskt. Den särskiljande bokstavskombinationen arc, som kommer först i det sökta varumärket, kommer nämligen alltid och oavsett det exakta uttalet av denna kombination i betydande mån att skilja sig från uttalet av bokstavskombinationen cap, som kommer först i det äldre varumärket.

91 Slutligen har inte något av varumärkena, såsom framgår av punkt 29 i 2002 års beslut, vilken har återgetts i det angripna beslutet, någon innebörd som knyter dem till något särskilt begrepp, och det kan således inte finnas någon som helst likhet mellan dem i begreppsmässigt hänseende. Denna slutsats har för övrigt inte bestritts av sökanden.

92 På grundval av ovanstående slutsatser och överväganden slår förstainstansrätten fast att andra överklagandenämnden inte åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den i punkterna 26–28 i det angripna beslutet fann att de motstående varumärkena varken är identiska eller liknar varandra och att nämnda bestämmelse därför inte var tillämplig trots att de varor som omfattas av nämnda varumärken är identiska.

93 Såvitt avser sökandens påstående att överklagandenämnden underlät att ta ställning till dess argument, inbegripet dem som sökanden anförde vid gemenskapsdomstolarna i samband med det förfarande som gav upphov till domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, kan det konstateras att sökanden inte på något sätt har angett vilka argument den anser att andra överklagandenämnden har underlåtit att ta ställning till.

94 I detta avseende var andra överklagandenämnden vid antagandet av det angripna beslutet under alla förhållanden endast skyldig att beakta de argument som sökanden anfört i de inlagor som den lämnat in i samband med förfarandena vid harmoniseringsbyråns olika enheter. De argument som sökanden anförde under förfarandena vid gemenskapsdomstolarna var däremot inte riktade till harmoniseringsbyrån, och andra överklagandenämnden var varken skyldig att beakta dessa eller tillhandahålla ett särskilt svar på dem i sitt beslut.

95 Det framgår av handlingarna i ärendet vid överklagandenämnden, vilka översänts till förstainstansrätten i enlighet med artikel 133.3 i förstainstansrättens rättegångsregler, att de argument som sökanden anförde i nämnda inlagor, närmare bestämt ansökan om invändning, inlagorna vid invändningsenheten och överklagandet till överklagandenämnden, var argument angående frågan om omsättningskretsen, frågan huruvida de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra, frågan huruvida varumärkena liknar varandra och frågan om det äldre varumärkets påstått höga särskiljningsförmåga.

96 Dessa frågor och sökandens därmed sammanhängande argument prövades av överklagandenämnden i det angripna beslutet. Sökandens påstående kan därför inte godtas.

97 Inte heller sökandens påstående att överklagandenämnden inte tog hänsyn till det uttalande som harmoniseringsbyråns ombud påstås ha gjort i förfarandet vid gemenskapsdomstolarna kan godtas.

98 Överklagandenämndernas beslut beträffande registrering av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke enligt förordning nr 40/94 ska nämligen fattas inom ramen för en normbunden behörighet, och nämnderna har således inte någon befogenhet att

företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke ska därför enbart bedömas på grundval av nämnda förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare praxis (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

99 Dessa överväganden gäller *a fortiori* i fråga om ett uttalande som påstås ha gjorts av harmoniseringsbyråns ombud vid gemenskapsdomstolen och i än högre grad med hänsyn till att ordföranden och ledamöterna i harmoniseringsbyråns överklagandenämnder inte är bundna av harmoniseringsbyråns ståndpunkt i en tvist vid gemenskapsdomstolen, eftersom de enligt artikel 131.4 i förordning nr 40/94 är oavhängiga.

100 Även under antagandet att harmoniseringsbyråns ombud verkligen uttalade sig så som sökanden har påstått, var överklagandenämnden följaktligen inte bunden av uttalandet och inte skyldig att i det angripna beslutet redogöra för skälen till varför nämnden inte tog hänsyn till det.

101 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall på denna grund samt att talan följaktligen ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

102 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Kaul GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Prek Ciucă

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 mars 2009.

Underskrifter