FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 13 september 2006 *

I mål T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaten R. Kaase,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: engelska.

Tesco Stores Ltd, Cheshunt (Förenade kungariket), företrätt av S. Malynicz, barrister,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 mars 2004 (ärende R 486/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och Tesco Stores Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: handläggaren K. Andová,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 maj 2004,

med beaktande av intervenientens och harmoniseringsbyråns svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 respektive den 21 september 2004,

efter förhandlingen den 30 november 2005,

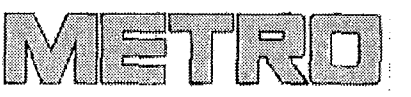
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, med tidigare firma METRO Cash & Carry GmbH (nedan kallat sökanden), ingav den 20 mars 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:



3 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 86/99 av den 2 november 1999.

4 Den 28 januari 2000 framställde Tesco Stores Ltd (nedan kallat intervenienten) en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 och gjorde därvid gällande

att det sökta varumärket inte skulle registreras. Invändningen grundades på det nationella äldre ordmärket METRO med registreringsnummer 1543011, som hade registrerats i Förenade kungariket den 27 juli 1993. Den ursprungliga registreringsperioden för detta varumärke gick ut den 27 juli 2000.

5 Harmoniseringsbyrån underrättade genom skrivelse av den 13 juni 2000 intervenienten om att intervenienten inom fyra månader skulle inkomma med fakta, bevis och skäl som styrker invändningen. I en bilaga till skrivelsen underrättade harmoniseringsbyrån intervenienten om att för det fall registreringsperioden för det äldre varumärket gick ut "den dag då bevis på äldre rättigheter [skulle ha] getts in" enligt regel 20.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad genomförandeförordningen), så skulle intervenienten även inkomma med intyg på förnyelse eller motsvarande bevis eller, i avsaknad av sådana bevis, bevis på att ansökan om förnyelse getts in i vederbörlig ordning till registreringsmyndigheten. Fyramånadersfristen förlängdes och gick ut den 13 mars 2003.

6 Något bevis på förnyelse av registreringen av det äldre varumärket gavs inte in inom den föreskrivna fristen.

7 Eftersom intervenienten inte hade inkommit med bevis på förnyelse av registreringen, underrättade harmoniseringsbyrån intervenienten den 30 april 2003 om att harmoniseringsbyrån skulle fatta beslut om invändningen på basis av det framlagda bevismaterialet.

8 Genom beslut av den 12 juni 2003 (nedan kallat invändningsenhetens beslut) avslog invändningsenheten invändningen. Som skäl angavs att intervenienten, trots att bolaget i vederbörlig ordning hade anmodats därom, inte hade inkommit med bevis på att intervenientens äldre rättigheter fortfarande gällde efter den 27 juli 2000, det vill säga den dag då registreringsperioden för det äldre varumärket enligt intervenientens dokumentation hade gått ut.

9 Intervenienten överklagade den 11 augusti 2003 invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

10 Genom beslut av den 23 maj 2004 (nedan kallat det omtvistade beslutet) biföll harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet. Överklagandenämnden fann att den äldre rättigheten fortfarande gällde per den dag då invändningen framställdes och till och med per den dag då intervenienten anmodades att inkomma med bevis (den 13 juni 2000). Intervenienten var således inte skyldig att bevisa att registreringen av varumärket hade förnyats.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— uppta talan till sakprövning,

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— bifalla sökandens talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet,

— förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta intervenientens rättegångskostnader.

Huruvida harmoniseringsbyråns yrkanden kan tas upp till sakprövning

14 Förstainstansrätten erinrar, med avseende på harmoniseringsbyråns ställning i förfarandet, om att även om harmoniseringsbyrån saknar saklegitimation och därmed rätt att väcka talan mot ett beslut som fattats av en överklagandenämnd är den däremot inte skyldig att försvara sådana beslut när de är föremål för talan vid förstainstansrätten eller att yrka att varje talan som väcks mot ett sådant beslut skall ogillas (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån — Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkt 34, av den 15 juni 2005 i mål T-186/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Spaform (SPAFORM), REG 2005, s. II-2333, punkt 20, och av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005, s. II-4633, punkt 22). Det är inget som hindrar att harmoniseringsbyrån ställer sig bakom ett av sökandens yrkanden eller nöjer sig med att överlämna frågan till förstainstansrättens bedömning samtidigt som den redogör för de argument som den anser att förstainstansrätten kan ha nytta av att känna till (domen i det ovannämnda målet BIOMATE, punkt 36, och i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 22). Harmoniseringsbyrån får däremot inte framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är framställd i ansökan eller framföra grunder som inte framställts i ansökan (domen i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 22, se även, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 34).

15 Det yrkande genom vilket harmoniseringsbyrån ställer sig bakom sökandens yrkande om ogiltigförklaring kan upptas till sakprövning, eftersom yrkandet och de argument som framförts till stöd för detta inte går utöver sökandens yrkanden och grunder.

Prövning i sak

A — *Parternas argument*

16 Sökanden har åberopat en grund för talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden genom det omtvistade beslutet åsidosatte förordning nr 40/94, särskilt artikel 74, och genomförandeförordningen, särskilt reglerna 16 och 20. Av dessa bestämmelser följer att den relevanta dagen då den äldre rättigheten skall vara gällande och beträffande vilken invändaren skall visa att rättigheten är gällande är den dag då invändningsenheten fattar sitt beslut eller, i vart fall, den dag då fristen för att inkomma med andra bevis går ut. Den relevanta dagen är däremot inte den dag då invändning framställs.

17 Syftet med regel 16 i genomförandeförordningen ger vid handen att invändningsenheten och den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke måste ha möjlighet att kontrollera att registreringen av det äldre varumärke som åberopas som hinder för registrering av det sökta gemenskapsvarumärket alltjämt är gällande, eftersom det endast är ett giltigt varumärke som kan ligga till grund för en invändning. Invändningsenheten får enligt regel 16.3 och regel 20.2 i genomförandeförordningen fastställa en sista dag för att inkomma med bevis om några bevis inte ingetts tillsammans med själva anmälan om invändning.

18 Sökanden har vidare anfört följande. I det omtvistade beslutet konstateras att invändningsenheten inte får beakta att registreringsperioden för de äldre varumärkesrättigheterna har gått ut innan den fattar beslut beträffande invändningen. I det omtvistade beslutet konstateras vidare att invändningsenheten inte får kräva att bevis skall ges in på att registreringen av det äldre varumärket förnyats. Dessa konstateranden strider enligt sökanden mot bestämmelserna i förordning nr 40/94 och i genomförandeförordningen, liksom mot den allmänna systematiken vid prövningen av relativa registreringshinder.

19 Harmoniseringsbyrån delar sökandens uppfattning och har därvid gjort gällande följande. Det omtvistade beslutet strider mot harmoniseringsbyråns interna riktlinjer om invändningsförfarandet. Däri anges att "inom fyramånadersfristen för att inkomma med kompletteringar skall invändaren inkomma med bevis på att registreringen av det eller de varumärken som invändaren åberopar som hinder för registrering fortfarande är gällande. Om något bevis på att registreringen förnyats inte getts in, skall den äldre registreringen inte beaktas ... eller så skall invändningen avslås såsom ogrundad. För att undvika att invändningsenheten avgör en invändning som grundas på en äldre registrering som inte förnyats, skall granskaren emellertid anmoda invändaren att inkomma med bevis på att registreringen förnyats om registreringsperioden för en registrering som styrkts i vederbörlig ordning går ut mellan utgången av fyramånadersfristen och den dag då beslut meddelas. Detta gäller oavsett om sökanden motsätter sig eller ej."

20 Intervenienten har framfört sex argument till stöd för att överklagandenämnden tillämpade förordning nr 40/94 och genomförandeförordningen på ett korrekt sätt.

21 Intervenienten har för det första gjort gällande att det tempus som används i artikel 8.1 i förordning nr 40/94 är presens ("använder") och inte futurum. Vidare har artikel 8.2 i förordningen avfattats i perfekt ([v]arumärken som har registrerats). Av dessa båda bestämmelser jämförda med varandra framgår att det är den dag då invändningen framställdes som är avgörande. Således finns det inte någon bestämmelse i artikel 8 i förordning nr 40/94 som ålägger invändaren att behålla sin ställning som innehavare av det äldre varumärket eller att visa att invändaren behåller denna ställning efter det att invändningsperioden gått ut.

22 Intervenienten anser för det andra att det enda villkor som föreskrivs i artikel 42.1 i förordning nr 40/94 är att en invändning skall framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8 i förordningen. Även detta krav har avfattats i presens. Det krävs dessutom att invändaren bland annat är innehavare av de äldre varumärken, vilka det hänvisas till i artikel 8.2 i förordningen. Även denna bestämmelse har avfattats i presens. Härav följer att invändaren inte är skyldig att visa att denne kommer att vara innehavare under en odefinierad tidsrymd som sträcker sig in i framtiden och efter det att invändningsperioden gick ut. Att denna bedömning är riktig framgår även av artikel 42.3 i förordningen, där det uppställs krav på att invändaren skall ange de grunder som åberopas. Även i denna bestämmelse är det presens som används. Invändaren skall ange de grunder som föreligger denna dag och som kan åberopas som hinder för registrering av det sökta gemenskapsvarumärket. Det finns inte någon invändare som med säkerhet kan ange vilken ställning som invändaren kommer att ha under en odefinierad tidsrymd som sträcker sig in i framtiden och efter det att invändningsperioden gick ut. I vart fall skulle detta strida mot lydelsen av artikel 42.3 i förordning nr 40/94.

23 Intervenienten har för det tredje gjort gällande att det i reglerna 15 och 16 i genomförandeförordningen inte finns någon bestämmelse om att det skall visas att registreringen av det äldre varumärket fortfarande är gällande den dag då invändningsenheten meddelar sitt beslut i sak, vilket påstått av sökanden. Att lagstiftaren antagit dylika detaljerade bestämmelser utan att närmare ange att invändaren skall visa att dess rättigheter gäller även efter det att invändningsperioden gått ut, innebär enligt intervenienten att det varit lagstiftarens avsikt att inte uppställa något krav på att dylik bevisning skall åberopas. Det är i linje med rättsprincipen *expressio unius est exclusio alterius* (nämnandet av att en sak är med innebär att en annan sak är uttryckligen utesluten). Bestämmelserna har för övrigt avfattats i presens eller i preteritum.

24 Intervenienten har vidare hänvisat till regel 15.2 c i i genomförandeförordningen som har följande lydelse: "då invändningen görs av innehavaren till det äldre märket eller den tidigare rättigheten, ... [skall anmälan om invändning innehålla] något som visar att denne är innehavare av detta märke eller denna rättighet". Härav följer att det enda som skall visas enligt denna bestämmelse är att invändaren är innehavare av det äldre varumärket den dag då invändningen framställs.

25 Intervenienten har för det fjärde erinrat om att rättssäkerheten kräver att en gemenskapsrättslig reglering möjliggör för dem som berörs därav att få kännedom om den exakta omfattningen av sina skyldigheter enligt regleringen (domstolens dom av den 1 oktober 1998 i mål C-233/96, Danmark mot kommissionen, REG 1998, s. I-5759, punkt 38). Sökandens uppfattning att det är den dag då harmoniseringsbyrån meddelar sitt beslut angående invändningen som harmoniseringsbyrån skall bedöma huruvida registreringen av det äldre varumärket är gällande vilar på en godtycklig och osäker grund. Den möjliga tidsutdräkten innebär att invändaren i så fall måste göra en uppskattning av när beslutet i sak sannolikt kommer att meddelas eller att invändaren fortlöpande ger in uppdaterad bevisning angående det äldre varumärket.

26 Intervenienten har för det femte gjort gällande att det strider mot den gemenskapsrättsliga principen om förbud mot retroaktiv tillämpning att uppställa krav på att invändaren visar att det äldre varumärket fortfarande finns eller att registreringen gäller även efter det att invändningsperioden gått ut.

27 Den dag då invändningen framställdes, det vill säga den 28 januari 2000, skickades ett dokument till intervenienten där medgivande gavs till att ge in en kopia på registreringen efteråt. En kopia på registreringsbeviset för det äldre varumärket gavs in den 24 februari 2000. Det görs gällande i punkt 18 i intervenientens svar att nämnda registrering visar att registreringen av varumärket var gällande den 27 juli 2003, det vill säga efter det att invändningsperioden gått ut. Den 13 juni 2000 tillställde harmoniseringsbyrån intervenienten en skrivelse med uppgift om att den kontradiktoriska delen av förfarandet hade börjat och med anmodan om att intervenienten skulle inkomma med fakta, bevis och skäl till styrkande av vad som gjordes gällande. Om intervenienten, såsom gjorts gällande av sökanden, genom denna skrivelse ålades att inkomma med bevisning till styrkande av att registreringen förnyats, bevisning som redan getts in under invändningsperioden, så har detta krav retroaktiv verkan och är således inte godtagbart.

28 Intervenienten har för det sjätte gjort gällande att inte heller artikel 74 i förordning nr 40/94 kan anses stödja sökandens uppfattning. Syftet med denna bestämmelse motsvarar det som anges i rubriken till densamma, det vill säga att definiera

omfattningen av harmoniseringsbyråns prövning av sakförhållandena på eget initiativ. Det bestrids således att detta avsnitt innebär att invändaren skall visa för harmoniseringsbyrån att registreringen av ett varumärke alltjämt gäller fram till den dag då invändningsenheten meddelar sitt beslut.

B — *Förstainstansrättens bedömning*

29 Sökanden har med stöd av harmoniseringsbyrån gjort gällande att framför allt två påståenden i det omtvistade beslutet är felaktiga. Överklagandenämnden gjorde för det första en felaktig bedömning då den kom fram till att den omständigheten att registreringsperioden för det varumärke som invändningen grundas på hade gått ut inte innebar att invändningsenheten retroaktivt fick ändra en invändares ställning och avslå invändningen. För det andra gjorde överklagandenämnden enligt sökanden fel då den kom fram till att invändaren en gång för alla skall redogöra för grunderna för sin invändning och att varken invändningsenheten eller överklagandenämnderna får begära att senare bevisning skall ges in till styrkande av att registreringen av det äldre varumärke som invändningen grundas på fortfarande är gällande. Dessa påståenden strider enligt sökanden mot den allmänna systematiken i förordning nr 40/94 och i genomförandeförordningen på så sätt att invändningsenheten tvingas att konstatera att det sökta varumärket står i konfliktförhållande till ett äldre varumärke som inte längre är skyddat.

30 Varumärkets huvudsakliga funktion är enligt fast rättspraxis att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget i fråga om en vara som marknadsförs under varumärket, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara från varor som har ett annat ursprung (domstolens dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 48, och av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 23). Det föreligger inte något allmänt intresse av att ge allt det skydd som avses i förordning nr 40/94 åt ett varumärke som inte fyller sin huvudsakliga funktion (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 48).

31 Bestämmelserna i artiklarna 8 och 42 i förordning nr 40/94 och reglerna 15, 16 och 20 i genomförandeförordningen rörande relativa registreringshinder och invändningsförfarande har huvudsakligen som syfte att säkerställa att ett äldre varumärke kan bevara sin funktion av att ange ursprung. Detta görs genom att det föreskrivs att det är möjligt att besluta att inte registrera ett nytt varumärke som står i konfliktförhållande till det äldre varumärket på grund av att det föreligger en risk för att det nya varumärket förväxlas med det äldre.

32 Frågan huruvida två varumärken står i konfliktförhållande till varandra skall bedömas utifrån två synvinklar. Vad gäller det materiella tillämpningsområdet för de ovannämnda bestämmelserna måste det äldre varumärket och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra, de varor eller tjänster som omfattas av de två varumärkena skall vara av samma eller av liknande slag, och det skall finnas en risk för att kännetecknen förväxlas med varandra. När det gäller tillämpningen i tiden av nämnda bestämmelser skall de båda varumärkena ha använts samtidigt under en viss tidsrymd. Ett äldre varumärkes funktion av att ange ursprung kan inte äventyras av ett annat varumärke som registreras först efter utgången av registreringsperioden för det äldre varumärket. Om de två varumärkena inte använts samtidigt, står de inte heller i konfliktförhållande till varandra.

33 I det omtvistade beslutet anges följande: "Invändningsenheten får inte retroaktivt ändra invändarens ställning enbart på den grunden att registreringsperioden för det nationella varumärket gått ut under invändningsförfarandet." Förstainstansrätten finner att överklagandenämnden därigenom inte beaktade att något konfliktförhållande inte föreligger mellan det sökta varumärket och ett äldre varumärke om registreringsperioden för det senare varumärket gick ut under invändningsförfarandet, eftersom det sökta varumärket får registreras först efter utgången av invändningsförfarandet. Det skydd som överklagandenämnden tillerkände det äldre varumärket kan således inte motiveras med att varumärkets huvudsakliga funktion skall skyddas. I stället strider det mot innebörden och systematiken i de bestämmelser som reglerar bedömningen av relativa registreringshinder och invändningsförfarandet.

34 Vidare delar förstainstansrätten sökandens och harmoniseringsbyråns bedömning att invändningsenheten och överklagandenämnderna skall beakta ändrade förhållanden som uppkommer mellan den dag då invändning framställs och den dag då beslut meddelas i invändningsförfarandet och som framgår av den bevisning som parterna gett in som svar på harmoniseringsbyråns begäran om upplysningar.

35 I dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 26, slog förstainstansrätten fast att vid överklagandenämndernas överprövning enligt artikel 61.1 i förordning nr 40/94 av invändningsenhetens beslut, så är överklagandets utgång beroende av frågan huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs.

36 Vid denna överprövning får harmoniseringsbyråns överklagandenämnder vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för ny handläggning (domen i det ovan i punkt 35 nämnda målet KLEENCARE, punkt 24). Den princip som slagits fast i denna rättspraxis skall således tillämpas på invändningsenhetens bedömning, vilket innebär att varken invändningsenheten eller överklagandenämnderna får fatta ett beslut som inte är lagenligt vid den tidpunkt då de avgör ärendet mot bakgrund av bevisning som åberopats av parterna under förfarandet.

37 Intervenienten har emellertid gjort gällande att överklagandenämnden gjorde rätt då den i det omtvistade beslutet slog fast att invändaren en gång för alla skall redogöra för grunderna för sin invändning och åberopa relevant bevisning. Invändningsenheten får enligt intervenienten inte grunda sin bedömning på att någon bevisning inte åberopats till styrkande av att registreringen av det äldre varumärket förnyats, eftersom invändningsenhetens begäran om upplysningar om förnyelsen av registreringen inte var motiverad enligt någon bestämmelse i förordning nr 40/94 eller i genomförandeförordningen.

38 Förstainstansrätten erinrar i detta avseende om att det framgår av den rättspraxis som nämns i punkt 30 ovan att bestämmelserna i förordning nr 40/94 och i genomförandeförordningen skall tolkas mot bakgrund av varumärkets huvudsakliga funktion. Harmoniseringsbyrån måste veta hur länge registreringen av det äldre varumärket är gällande för att kunna bedöma om det äldre varumärket förlorar sin funktion av att ange ursprung på grund av att det används samtidigt som det sökta varumärket, med vilket det äldre varumärket kan förväxlas.

39 Befogenheten att inhämta upplysningar från invändaren kan härledas ur bestämmelserna i förordning nr 40/94 och genomförandeförordningen. Enligt artikel 76 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyrån således inhämta upplysningar och förordna om företeende av handlingar i samtliga förfaranden, bland annat om det är erforderligt för att avgöra ett invändningsförfarande. Vidare framgår det av regel 16 jämförd med regel 20 i genomförandeförordningen att harmoniseringsbyrån får anmoda invändaren att inkomma med fakta, bevis och skäl, bland annat registreringsintyg beträffande det äldre varumärket, som inte återfinns i anmälan om invändning.

40 Intervenienten anser däremot att invändaren inte kan tvingas att visa att invändaren är innehavare av det äldre varumärket under en obegränsad tidsperiod, efter det att invändningsperioden gått ut.

41 Förstainstansrätten finner i detta avseende att intervenienten i det första, andra, tredje och sjätte argumentet endast har gjort gällande att någon sådan skyldighet för invändaren inte följer av vare sig artiklarna 8, 42 och 74 i förordning nr 40/94 eller av reglerna 15 och 16 i genomförandeförordningen. Intervenienten har inte framfört något argument för att visa att harmoniseringsbyrån enligt artikel 76 i förordning nr 40/94 eller enligt regel 16 jämförd med regel 20 i genomförandeförordningen inte har rätt att anmoda invändaren att visa att registreringen av varumärket har förnyats efter registreringsperiodens utgång, då registreringsperioden går ut efter det att anmälan om invändning getts in. Intervenientens argument grundas dessutom i detta avseende på en separat tolkning av vilka tempus som använts i

bestämmelserna i ovannämnda förordningar. Däremot har någon hänvisning inte gjorts till de principer som ligger till grund för de relativa registreringshindren och invändningsförfarandet.

42 Intervenientens argument är inte heller relevanta i sak såvitt avser detta mål. Då fristen för att inkomma med upplysningar gick ut (den 13 mars 2003) eller under invändningsenhetens ursprungliga frist (den 13 oktober 2000) var frågan om huruvida registreringen av det äldre varumärket fortfarande var gällande inte beroende av någon framtida omständighet, utan av huruvida intervenienten hade förnyat registreringen av sitt varumärke, vars ursprungliga registreringsperiod hade gått ut den 27 juli 2000. Således var det här fråga om en begäran om bevisning till styrkande av en omständighet som redan hade inträffat. Förstainstansrätten finner således, till skillnad från vad som gjorts gällande av intervenienten, att begäran om upplysningar inte avsåg varumärkesregistreringens giltighet under en obegränsad tidsrymd som sträcker sig in i framtiden.

43 Genom sitt fjärde argument har intervenienten gjort gällande att rättsosäkerhet kan komma att råda på grund av att invändaren inte kan känna till om bevisningen till styrkande av att registreringen av det äldre varumärket förnyats skall ges in spontant, fortlöpande eller efter anmodan från harmoniseringsbyrån. Det krav som uppställs beträffande bevisning till styrkande av att registreringen av det äldre varumärket är gällande innebär således att invändaren måste gissa vilken dag som beslut kommer att meddelas i invändningsförfarandet.

44 Intervenienten kan inte vinna framgång med detta argument. Det framgår ingalunda av invändningsenhetens beslut att harmoniseringsbyrån uppställer något krav på att invändaren fortlöpande ger in bevisning till styrkande av att registreringen förnyats, utan någon begäran därom från harmoniseringsbyrån. Att någon sådan skyldighet skulle föreligga framgår inte heller av de inlagor som getts in av harmoniseringsbyrån och sökanden. I harmoniseringsbyråns riktlinjer beträffande invändningsförfarandet anges uttryckligen det motsatta, nämligen att "granskaren skall anmoda invändaren att inkomma med bevisning till styrkande av att registreringen förnyats".

45 Genom sitt femte argument har intervenienten gjort gällande att befogenheten att begära upplysningar om huruvida registreringen av det äldre varumärket förnyats strider mot principen om förbud mot retroaktiv tillämpning. Vad avser detta argument är det tillräckligt att konstatera att intervenienten, som svar på en skriftlig fråga från förstainstansrätten, medgett att den felaktigt angav i punkt 18 i sitt svar att registreringen av det äldre varumärket gällde ända till den 27 juli 2003 på grundval av dokument som getts in till invändningsenheten, men att det rätteligen skulle vara den 27 juli 2000.

46 Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden gjorde fel då den kom fram till att invändningsenheten inte fick beakta att registreringsperioden för det äldre varumärket gick ut före tidpunkten för invändningsenhetens beslut i invändningsförfarandet. Överklagandenämnden gjorde även fel då den kom fram till att invändningsenheten inte har befogenhet att begära upplysningar om huruvida registreringen av det äldre varumärket förnyats efter det ursprungliga ingivandet av bevisning. Därigenom tolkade överklagandenämnden bestämmelserna i förordning nr 40/94 och genomförandeförordningen om bedömningen av relativa registreringshinder och invändningsförfarande på ett sätt som strider mot de principer som ligger till grund för nämnda bestämmelser. Överklagandenämnden överträdde därvid särskilt artikel 76 i förordning nr 40/94 och regel 20 i genomförandeförordningen.

47 Talan skall således bifallas på den enda grund som åberopats av sökanden. Förstainstansrätten ogiltigförklarar därför det omtvistade beslutet.

Rättegångskostnader

48 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har tappat målet, eftersom det omtvistade beslutet ogiltigförklaras och skall därför förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnader. Intervenienten har tappat målet och skall därför bära sin egen rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 23 mars 2004 (ärende R 486/2003-1) ogiltigförklaras.**

2) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin egen rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.**

3) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Jaeger Tiili Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 september 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordförande