

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 18 juli 2006\*

I mål C-214/05 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 10 maj 2005,

**Sergio Rossi SpA**, med säte i San Mauro Pascoli (Italien), företrätt av A. Ruo, avvocato,

sökande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och P. Bullock, båda i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

\* Rättegångsspråk: italienska.

**Sissi Rossi Srl**, med säte i Castenaso di Villanova (Italien), företrätt av S. Verea, avvocato,

intervenient i första instans,

meddelar

### DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna J. Malenovský (referent), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet och A. Ó Caoimh,

generaladvokat: J. Kokott,  
justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av det skriftliga förfarandet,

och efter att den 16 mars 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### **Dom**

- <sup>1</sup> Sergio Rossi SpA har överklagat Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 1 mars 2005 i mål T-169/03, Sergio Rossi mot harmoniseringsbyrån

(REG 2005, s. II-685) (nedan kallad den överklagade domen), och yrkat att nämnda dom skall upphävas. Genom den överklagade domen ogillade förstainstansrätten Sergio Rossi SpA:s talan om ogiltigförklaring av det beslut som hade fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 28 februari 2003 (ärende R 569/2002-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) i ett invändningsförfarande som inletts av Calzaturificio Rossi SpA, där Sergio Rossi SpA och Sissi Rossi Srl intervenerat till nämnda bolags stöd.

### **Tillämpliga bestämmelser**

- 2 Artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler har följande lydelse:

”En sådan ansökan som avses i artikel 21 i stadgan för domstolen skall innehålla uppgifter om

...

c) föremålet för talan samt en kortfattad framställning av grunderna för denna,

d) sökandens yrkanden,

e) i förekommande fall, den bevisning som åberopas.”

3 I artikel 48.2 första stycket i rättegångsreglerna föreskrivs följande:

”Nya grunder får inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.”

4 I artikel 8.1 i 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) föreskrivs följande:

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

...

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

5 Artikel 73 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

6 I artikel 74 i samma förordning föreskrivs följande:

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

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

### **Bakgrund till tvisten**

7 Förstainstansrätten har beskrivit bakgrunden till tvisten enligt följande:

”1 Den 1 juni 1998 ingav [Sissi Rossi Srl, nedan kalla[t] Sissi Rossi] en ansökan om gemenskapsvarumärke till [harmoniseringsbyrån] i enlighet med [förordning nr 40/94].

- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg är ordmärket SISSI ROSSI.
  
- 3 De varor som registreringsansökan avser ingår i klass 18 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: 'läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror'.
  
- ...
  
- 5 Den 21 maj 1999 framställde företaget Calzaturificio Rossi SpA med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det aktuella varumärket för produkterna 'läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor'.
  
- 6 De varumärken som åberopades till stöd för invändningen är ordmärket MISS ROSSI, som registrerades i Italien den 11 november 1991 (nr 553 016) och det internationella varumärket MISS ROSSI, som registrerades samma dag med giltighet i Frankrike (nr 577 643). De varor som omfattades av dessa äldre varumärken är 'fotbeklädnader' som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen.

...

- 8 Sökanden övertog härefter genom absorption bolaget Calzaturificio Rossi SpA, vilket fastslogs i handling som registrerades av notarius publicus den 22 november 2000, varvid firman ändrades till Sergio Rossi SpA, och blev därmed innehavare av de äldre varumärkena.
  
- 9 Genom beslut av den 30 april 2002 avslag invändningsenheten ansökan om registrering för samtliga de varor som omfattades av invändningen. Invändningsenheten ansåg i huvudsak att sökandens påstående att de äldre varumärkena hade varit föremål för verkligt bruk endast var styrkt i fråga om 'damskor' och att dels dessa varor, dels varorna 'läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor', som omfattades av registreringsansökan, liknar varandra. Dessutom fastslog invändningsenheten att franska konsumenterna skulle uppfatta en likhet mellan de båda kännetecknen.
  
- 10 Den 28 juni 2002 överklagade [Sissi Rossi] invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån.
  
- 11 Genom [det omtvistade beslutet], upphävde harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd invändningsenhetens beslut ... och ogillade invändningen. I sak ansåg överklagandenämnden att kännetecknen i fråga uppvisade en svag likhet. Vidare fastslog överklagandenämnden, efter att ha gjort en analys av distributionskanalerna och av de aktuella varornas funktion och art, att skillnaderna mellan varorna var mycket större än de blygsamma likheterna mellan dem. Bland annat undersökte och tillbakavisade överklagandenämnden påståendet att varorna 'damskor' och 'damväskor' skulle likna varandra på den grunden att de kompletterar varandra. Följaktligen förelåg det enligt överklagandenämnden inte någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. ”

**Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen**

- 8 Sergio Rossi SpA överklagade, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 maj 2003, det omtvistade beslutet och yrkade i första hand att förstainstansrätten skulle fastställa att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga och därför ogiltigförklara det omtvistade beslutet och i andra hand, delvis ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det där anges att det inte föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärkena i fråga vad gäller "damväskor" och "damskor", och detta även vad gäller ordvarumärket MISS ROSSI.
- 9 Förstainstansrätten förklarade i den överklagade domen, inledningsvis att den inte kunde beakta viss bevisning i form av olika handlingar, bland vilka man återfinner tidningsartiklar, reklam och foton som har publicerats bland annat på Internet, som Sergio Rossi har åberopat som stöd för sitt påstående att damskor och damväskor är liknande varor, på den grunden att dessa handlingar inte hade givits in under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.
- 10 Vad avser yrkandet att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras ansåg förstainstansrätten att förstahandsyrkandet skulle avvisas och att endast andrahandsyrkandet kunde prövas. Förstainstansrätten påpekade inledningsvis att det framgår av ansökan, och särskilt av det första yrkandet samt av sökandens plädering, att sökanden anser att alla de varor som omfattas av invändningen liknar de "damskor" som omfattas av invändningen, det vill säga varorna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor" och "damskor", vilka omfattas av de äldre varumärkena. Förstainstansrätten konstaterade emellertid att argumenten i nämnda ansökan endast avsåg "damväskor" och "damskor". Förstainstansrätten ansåg att det inte fanns några argument genom vilka överklagandena nämndens slutsats att varorna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor" och "damskor" inte liknar varandra ifrågasattes, varför den inte kunde ta ställning till den grund som hade anförts vid förstainstansrätten, i den del denna rörde frågan huruvida nämnda varor liknar varandra.



- 11 Förstainstansrätten fann vidare att den allmänna hänvisningen till de synpunkter som sökanden hade lagt fram i förfarandet inför harmoniseringsbyrån inte kunde kompensera för avsaknaden av argument i ansökan. Förstainstansrätten ansåg slutligen att det var först under förhandlingen, och alltså för sent, som sökanden hade gjort gällande att samtliga dessa varor har samma distributionskanaler och tillverkas av samma råmaterial.
- 12 Förstainstansrätten prövade därefter huruvida varorna ”damväskor”, i ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, och ”damskor”, som omfattas av de äldre varumärkena, liknar varandra och huruvida kännetecknen i fråga liknar varandra, varvid denna fann att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan varumärkena i fråga. Förstainstansrätten ogillade därför talan.

### **Parternas yrkanden**

- 13 Klaganden har i överklagandet yrkat att domstolen skall

- i första hand helt upphäva den överklagade domen,
  
- i andra hand upphäva den överklagade domen vad gäller registreringen av varumärket SISSI ROSSI för varor av slaget ”läder och läderimitationer”,
  
- i andra hand dessutom erkänna rätten att lägga fram bevis, upphäva den överklagade domen i dess helhet och återförvisa målet till förstainstansrätten för

att denna skall pröva den bevisning som avvisats eller, alternativt, i enlighet med rätten att få yttra sig enligt artikel 73 i förordning nr 40/94, återförvisa ärendet till överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån för att den skall fastställa ett datum för att ge klaganden tillfälle att yttra sig, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 14 Harmoniseringsbyrån och Sissi Rossi har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Överklagandet

- 15 Klaganden har anfört tre grunder till stöd för sina yrkanden att den överklagade domen skall upphävas. Den första och den andra grunden rör felaktig tillämpning av förstainstansrättens rättegångsregler. I den tredje grunden, som består av två delgrunder, hävdar klaganden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 16 Domstolen kommer först att pröva den tredje grunden och därefter den första och den andra grunden.

*Den tredje grunden*

## Parternas argument

- 17 Klaganden har i den tredje grundens första del gjort gällande att förstainstansrätten har gjort en felaktig analys av vilka faktorer som är relevanta vid bedömningen av huruvida de berörda varorna liknar varandra och således huruvida det föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärkena i fråga. Bland dessa faktorer ingår enligt domstolens rättspraxis särskilt varornas art, användningsändamål och användning samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Klaganden har härvid åberopat punkt 23 i dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).
- 18 Förstainstansrätten har bland annat förbisett att de berörda varornas slutkonsumenter är identiska. Vid bedömningen av kriteriet varornas användningsändamål har förstainstansrätten inte heller i tillräcklig mån beaktat att damväskor och damskor har en estetisk funktion, vilket gör att dessa varor kompletterar varandra, eftersom de måste matchas på ett estetiskt tilltalande sätt. Förstainstansrätten ansåg inte heller att klaganden i förfarandet vid harmoniseringsbyrån hade styrkt att varorna i fråga normalt sett säljs genom samma distributionskanaler. Under detta förfarande uppmanades dock klaganden aldrig att styrka denna uppgift.
- 19 Klaganden har i den andra delen av den tredje grunden gjort gällande att förstainstansrätten har gjort en felaktig bedömning av likheten mellan varumärkena i fråga. Klaganden har särskilt hävdad att förstainstansrättens slutsats i frågan verkar grunda sig på omständigheten att "Rossi" för franska konsumenter framstår som ett mycket vanligt efternamn. Detta konstaterande har emellertid aldrig styrkts genom någon objektiv omständighet. Enligt klaganden är förstainstansrättens slutsats felaktig, eftersom detta efternamn inte är vanligt i Frankrike och får en att tänka på ett italienskt efternamn. Dessutom kan även ett vanligt förekommande efternamn

fungera för att ange varumärkets ursprung och således vara särskiljande för varorna i fråga. Efternamnet Rossi kan således inte anses vara mindre särskiljande i Frankrike. Det måste anses vara mycket särskiljande. Slutligen kunde förstainstansrätten inte stödja sig på omständigheten att "sökanden inte gjort gällande att ordet 'Rossi' utgjorde tecknets dominerande beståndsdel", eftersom denne inte heller har påstått motsatsen.

- 20 Sissi Rossi anser att klaganden i själva verket kritiserar förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna utan att förklara vad som är materiellt oriktigt i dennas slutsatser, varför domstolen inte är behörig att pröva denna grund.
- 21 Harmoniseringsbyrån och, i andra hand, Sissi Rossi har även gjort gällande att klagandens invändningar är ogrundade.

### Domstolens bedömning

- 22 Vad gäller den tredje grundens första del räcker det att erinra om att det är förstainstansrätten som ensam skall bedöma vilket värde som bevisningen i målet skall tillmätas, och denna kan inte anses vara skyldig att uttryckligen motivera den värdering som görs av varje bevis. Förstainstansrätten skall ge en motivering som gör det möjligt för domstolen att utöva sin rättsliga kontroll, bland annat vad avser huruvida den bevisning som har lagts fram vid förstainstansrätten har missuppfattats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2005 i mål C-198/03 P, kommissionen mot CEVA och Pfizer, REG 2005, s. I-6357, punkt 50).

- 23 Vidare är det tillåtet för förstainstansrätten att, i sin självständiga bedömning av de faktiska omständigheterna, beakta att en part har avstått från att åberopa vissa omständigheter.
- 24 Förstainstansrätten har i punkterna 69–85 i den överklagade domen gjort en övergripande bedömning av huruvida varumärkena i fråga liknar varandra och huruvida det föreligger en förväxlingsrisk för målgruppen, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det aktuella fallet. Förstainstansrätten har på detta sätt givit en tillräcklig motivering för sina slutsatser.
- 25 Klagandens syfte med att i den första och den andra delen av den tredje grunden hävda att förstainstansrätten har gjort en felaktig analys av vilka faktorer som är relevanta vid bedömningen av huruvida de berörda varorna och varumärkena liknar varandra är för övrigt att få domstolen att göra en egen bedömning som träder i förstainstansrättens ställe.
- 26 Det följer emellertid av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är därför ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte — utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrå, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrå, REG 2005, s. I-7975, punkt 43).
- 27 Eftersom klaganden inte har gjort gällande att de uppgifter avseende de faktiska omständigheterna och bevisningen som underställts förstainstansrätten har missuppfattats, kan överklagandet inte prövas i sak i den del det avser den första och en del av den andra delen av den tredje grunden.

28 Den tredje grunden skall således underkännas i sin helhet.

### *Den första grunden*

#### Parternas argument

29 Klaganden har hävdatt att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 81 i sina rättegångsregler i den del som den överklagade domen saknar motivering till varför förstahandsyrkandet inte bifölls.

30 Förstainstansrätten hade inte rätt att begränsa tvisteföremålet till att avse huruvida det förelåg likheter mellan varugruppen ”damskor”, vilken omfattas av de äldre varumärkena, och varugruppen ”damväskor”, som omfattas av varumärkesansökan i fråga. Klaganden har, även om dennes argument avseende talan vid förstainstansrätten nästan uteslutande rörde likheten mellan nämnda varor, på flera ställen i ansökan till förstainstansrätten gjort gällande att samtliga varor som omfattas av varumärket i varumärkesansökan och samtliga klagandens varor liknar varandra. Förstainstansrätten hade inte rätt att förklara att de argument som hade åberopats under den muntliga förhandlingen inte kunde beaktas för sakprövningen enligt artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom det är fråga om nya grunder som tagits upp under förfarandet. Det är nämligen inte fråga om nya grunder utan ytterligare argument till stöd för de yrkanden som redan framförts i nämnda ansökan.

31 Enligt Sissi Rossi och harmoniseringsbyrån gjorde förstainstansrätten helt rätt när den begränsade sin analys till varugrupperna ”damskor” och ”damväskor”, eftersom den inte har rätt att på eget initiativ och för en parts räkning ta upp en fråga som rör

tvisten men som ingen part själv har tagit upp. Även om klaganden verkligen vid förhandlingen hävdade att det föreligger likheter mellan andra varor än dem som förstainstansrätten har beaktat i sin prövning, skulle det ändå vara första gången under förfarandet som detta hävdades, varför förstainstansrätten hade rätt när den ansåg att argumentet hade anförts för sent.

### Domstolens bedömning

- 32 Den första grunden rör enligt rubriken till densamma bristande motivering i den överklagade domen vad gäller förstainstansrättens beslut att inte bifalla förstahandsyrkandet. Det framgår emellertid av överklagandet att klaganden i själva verket ifrågasätter huruvida denna del av avgörandet är välgrundat. Klaganden hävdar nämligen att förstainstansrätten ansåg att nämnda yrkande inte kunde upptas till sakprövning på grund av att klaganden inte hade anförts argument till stöd därför i själva ansökan.
- 33 Domstolen skall därför pröva huruvida förstainstansrätten härigenom har gjort sig skyldig till felaktig rättsställning.
- 34 Det framgår av artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler att ansökan skall innehålla uppgifter om föremålet för talan samt en kortfattad framställning av grunderna för denna.
- 35 Domstolen har redan uttalat sig vad rör omfattningen av motsvarande krav i artikel 38.1 c i dess egna rättegångsregler. Domstolen ansåg då att uppgifterna skall vara tillräckligt klara och precisa för att svaranden skall kunna förbereda sitt försvar, och

domstolen skall kunna utöva sin kontroll. Av detta följer att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter som talan grundar sig på, på ett konsekvent och begripligt sätt, skall framgå av innehållet i själva ansökan (dom av den 9 januari 2003 i mål C-178/00, Italien mot kommissionen, REG 2003, s. I-303, punkt 6, och av den 15 september 2005 i mål C-199/03, Irland mot kommissionen, REG 2005, s. I-8027, punkt 50).

- 36 Samma slutsats gör sig gällande vad avser en talan vid förstainstansrätten, eftersom artikel 38.1 c i domstolens rättegångsregler och artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler har samma lydelse och båda dessa upprepar ett krav från artikel 21 i domstolens stadga, vilken utan åtskillnad är tillämplig på både talan vid domstolen och talan vid förstainstansrätten.
- 37 Förstainstansrätten är således skyldig att avvisa ett yrkande om de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter som yrkandet grundar sig på inte på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan. Av detta följer att frånvaron av sådana uppgifter i ansökan, tvärt emot vad klaganden hävdar, inte får avhjälpas genom att sådana uppgifter framförs vid förhandlingen.
- 38 I förevarande fall har förstainstansrätten i punkterna 46–48 i den överklagade domen ogillat förstahandsyrkandet på grund av att argumenten i nämnda ansökan endast avsåg varugrupperna ”damväskor” och ”damskor” och att ansökan således inte innehöll några argument genom vilka överklagandenämndens slutsats att varorna ”läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor” och ”damskor” inte liknar varandra ifrågasattes.
- 39 Klaganden har dock vid domstolen inte framfört något seriöst argument som syftar till att visa att ansökan till förstainstansrätten, tvärt emot vad förstainstansrätten ansåg, inte innehåller de faktiska och rättsliga omständigheter som yrkandet grundar sig på.



- 40 Eftersom detta yrkande inte kunde upptas till sakprövning, verkar det som om klaganden i själva verket åberopade en ny grund vid förhandlingen vid förstainstansrätten till stöd för sina yrkanden i ansökan genom att åberopa faktiska och rättsliga omständigheter som rör samma sak. Enligt artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler får emellertid nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet. Klaganden har inte hävdats att så här var fallet, varför domstolen konstaterar att förstainstansrätten gjorde helt rätt när den ansåg att nämnda uppgifter hade framförts för sent.
- 41 Eftersom förstainstansrätten inte har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, kan överklagandet inte bifallas med stöd av den första grunden.

### *Den andra grunden*

#### Parternas argument

- 42 Klaganden anser i första hand att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 44.1 e i sina rättegångsregler, vilken rör tillåten bevisning, genom att inte beakta klagandens bevisning.
- 43 Klaganden hävdar att förstainstansrätten, som i detta avseende har grundat sig på sin egen rättspraxis, emellertid har hänvisat till fall som skiljer sig från det förevarande. De domar som förstainstansrätten har hänvisat till rör nämligen mål där sökandenas argument först har avfärdats av harmoniseringsbyrån — och sökandena därvid hade kunnat invända däremot vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd — medan förevarande fall handlar om att en invändningsenhet har gått på klagandens linje och att harmoniseringsbyråns överklagandenämnd därefter har framfört egna argument

för första gången i det omtvistade beslutet, varför klaganden inte haft möjlighet att ifrågasätta harmoniseringsbyråns slutsatser vid något tillfälle under ärendets gång.

- 44 Klaganden har i andra hand hävdad att artikel 73 i förordning nr 40/94 har åsidosatts, eftersom klaganden under förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd inte beretts tillfälle att yttra sig i frågan huruvida de berörda varorna liknar varandra.
- 45 Klaganden menar att tvärtemot förstainstansrättens bedömning kan ett påstående att denna artikel 73 har åsidosatts inte anses som en ny grund som framförts för första gången vid förhandlingen, utan att det var fråga om en utveckling av en grund till stöd för vilken viss bevisning hade framlagts i ansökan till förstainstansrätten.
- 46 Enligt denna bestämmelse hade klaganden nämligen i vilket fall som helst möjlighet att ifrågasätta argument som harmoniseringsbyrån framförde här för första gången. Eftersom detta inte var möjligt under förvaltningsförfarandet, hade förstainstansrätten, när den hade att ta ställning till en talan mot harmoniseringsbyråns överklagandenämnds beslut, två alternativ, antingen att tillåta att bevisning framfördes vid förstainstansrätten eller att ogiltigförklara det omtvistade beslutet och återförvisa ärendet till överklagandenämnden, så att klaganden gavs möjlighet att ifrågasätta argument som hade framförts för första gången i nämnda beslut.
- 47 Sissi Rossi och harmoniseringsbyrån anser att förstainstansrätten gjorde rätt när den förklarade att den omtvistade bevisningen inte kunde upptas till sakprövning av de skäl som anges i den överklagade domen.

- 48 Vad avser andrahandsgrunden har Sissi Rossi anfört tvivel huruvida denna kan upptas till sakprövning, eftersom klaganden hävdar att det är överklagandenämnden och inte förstainstansrätten som har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 49 I vilket fall som helst har förstainstansrätten rätt i att grunden om åsidosättande av denna bestämmelse inte kunde upptas till sakprövning. Klaganden har för övrigt haft tillräckligt med möjligheter att göra gällande sin ståndpunkt i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

### Domstolens bedömning

— Delgrunden rörande åsidosättande av artikel 44.1 e i förstainstansrättens rättegångsregler

- 50 För det första framgår det av artikel 63 i förordning nr 40/94 att ett beslut fattat av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder endast kan ogiltigförklaras eller ändras om det är fråga om bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, av EG-fördraget eller av förordning nr 40/94 eller deras tillämpningsföreskrifter, eller om det är fråga om maktmissbruk. Gemenskapsdomstolarna skall således endast pröva huruvida beslutet är lagenligt, och de skall inte ompröva harmoniseringsbyråns olika organs bedömning av de faktiska omständigheterna.
- 51 För det andra framgår det av artikel 74.1 i samma förordning att i ärenden om relativa registreringshinder, såsom här är fallet, skall harmoniseringsbyråns prövning vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat.

- 52 Eftersom harmoniseringsbyrån inte kan beakta omständigheter som parterna inte har anfört, kan dess besluts lagenlighet inte ifrågasättas med stöd av sådana omständigheter. Förstainstansrätten kan på samma sätt inte beakta bevisning som rör sådana omständigheter.
- 53 Omständigheten att överklagandenämnden har grundat sig på samma bevisning som den som har framförts vid harmoniseringsbyrån men dragit andra slutsatser av densamma än vad invändningsenheten har gjort saknar, tvärtemot vad klaganden hävdar, härvid betydelse, eftersom överklagandenämndens bedömning av bevisningen i vilket fall som helst kan överprövas vid förstainstansrätten.
- 54 Sökanden borde dessutom, såsom förstainstansrätten korrekt har konstaterat, om denne ansåg att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 och på så sätt fråntagit denne möjligheten att inge viss relevant bevisning i tid, inom ramen för det administrativa förfarandet, ha åberopat den grunden till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Att överklagandenämnden eventuellt har åsidosatt sökandens rätt att bli hörd kan däremot inte leda till att förstainstansrätten gör en bedömning av omständigheter och bevis som inte tidigare har lagts fram vid harmoniseringsbyråns instanser.
- Delgrunden avseende felaktig rättstillämpning från förstainstansrättens sida vad gäller påståendet att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94
- 55 Förstainstansrätten anmärker inledningsvis att denna delgrund, tvärtemot vad Sissi Rossi har hävdat, kan upptas till sakprövning, eftersom klaganden hävdar att förstainstansrätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte konstatera att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.

- 56 Vad gäller frågan huruvida detta påstående stämmer, skall det erinras om att det i artikel 48.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att nya grunder inte får åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som har framkommit först under förfarandet.
- 57 Klaganden ifrågasätter emellertid inte det faktum att denne i sin ansökan till förstainstansrätten inte har hävdats att överklagandenämnden åsidosatt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94, utan framfört denna invändning för första gången vid förhandlingen. Klaganden ifrågasätter inte heller att de uppgifter som denne har anfört till stöd för denna invändning redan fanns tillgängliga och var kända för denne när denne ingav sin ansökan till förstainstansrättens kansli.
- 58 Domstolen anser därför att förstainstansrätten inte har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte konstatera att artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.
- 59 Överklagandet kan således inte bifallas med stöd av den andra grunden.

### **Rättegångskostnader**

- 60 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och Sissi Rossi har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
  
- 2) **Sergio Rossi SpA skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter