

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT

föredraget den 16 mars 2006¹

I — Inledning

1. Tvisten rör huruvida omständigheten att varumärket MISS ROSSI har registrerats i Italien och Frankrike utgör hinder för att varumärket SISSI ROSSI registreras som gemenskapsvarumärke. Rättsfrågan i målet är emellertid snarare av processrättslig natur. Den rör att en ny omständighet har framställts för sent och huruvida det är tillåtet att anföra bevisning vid förstainstansrätten som inte har anförts vid överklagandenämnden hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Klaganden vänder sig vidare mot att förstainstansrätten inte har ansett vare sig att varorna damskor och handväskor liknar varandra tillräckligt eller att de båda varumärkena är tillräckligt lika för att utgöra hinder för registrering av varumärket SISSI ROSSI.

II — Tillämpliga bestämmelser

2. I artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken² föreskrivs följande:

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

a) ...

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

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 11, 1994. s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

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.”

3. I artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande rörande domstolens behörighet vad gäller varumärkesmål:

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

4. Hänvisningen till domstolen skall enligt trettonde skälet förstås på så sätt att det avser förstainstansrätten.

5. Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

6. I artikel 74 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande om harmoniseringsbyråns prövning av sakförhållandena:

”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.”

III — Bakgrund till tvisten

7. Förstainstansrätten har beskrivit bakgrunden till tvisten enligt följande:

”1 Den 1 juni 1998 ingav intervenienten [Sissi Rossi Srl] en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för

- harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
- 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'.
 - 4 Den 22 februari 1999 offentliggjordes ansökan om varumärkesregistrering i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 12/1999.
 - 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.
 - 7 På begäran av intervenienten ingav bolaget Calzaturificio Rossi SpA bevis på att de äldre märkena hade varit föremål för verkligt bruk under de fem år som föregick offentliggörandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.
 - 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 avslog 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 konsumenter skulle uppfatta en likhet mellan de båda kännetecknen.

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."

10 Den 28 juni 2002 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån.

IV — Förstainstansrättens dom och parternas yrkanden

8. Sergio Rossi SpA yrkade vid förstainstansrätten att beslutet skulle ogiltigförklaras. Efter skriftligt förfarande och förhandling ogillade förstainstansrätten talan i mål T-169/03 genom dom av den 1 mars 2005.

11 Genom beslut av den 28 februari 2003 upphävde harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd invändningsenhetens beslut (nedan kallat det omtvistade beslutet) 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

9. Sergio Rossi SpA har överklagat domen och yrkat att domstolen skall

1. upphäva den överklagade domen i dess helhet, eftersom artiklarna 8 och 73 i rådets förordning nr 40/94 samt artiklarna 44.1 e och 81 i förstainstansrättens rättegångsregler har åsidosatts,

2. i andra hand upphäva den överklagade domen endast i den del som avser registrering av varumärket SISSI ROSSI för varorna ”läder och läderimitationer”,
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

3. i tredje hand, erkänna rätten att lägga fram bevis, upphäva den överklagade domen i dess helhet och återförvisa ärendet till förstainstansrätten för att denna skall pröva den bevisning som avisats eller, alternativt, i enlighet med rätten att få yttra sig enligt artikel 73 i rådets 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,
 1. helt ogilla överklagandet och klagandens samtliga yrkanden samt fastställa förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-169/03, och
 2. bifalla varumärkessökandens/svarandens yrkanden vid förstainstansrätten,
 3. förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna enligt artikel 69 i domstolens rättegångsregler.

4. i enlighet med artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler av den 2 maj 1991 förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

10. Harmoniseringsbyrån har å sin sida yrkat att domstolens skall
 - ogilla överklagandet i den del klaganden har yrkat att den överklagade domen skall upphävas helt eller delvis,

11. Sissi Rossi Srl har slutligen yrkat att domstolen skall
 1. helt ogilla överklagandet och klagandens samtliga yrkanden samt fastställa förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-169/03, och
 2. bifalla varumärkessökandens/svarandens yrkanden vid förstainstansrätten,
 3. förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna enligt artikel 69 i domstolens rättegångsregler.

12. Sergio Rossi SpA har anfört fyra grunder till stöd för överklagandet: bristande motivering vad gäller huvudyrkandet (se nedan under punkt A), vägran att tillåta nya bevis

V — Bedömning

(se nedan under punkt B) och åsidosättande av artikel 8 i förordning nr 40/94, vad gäller frågan huruvida varorna och varumärkena liknar varandra (se nedan under punkt C, vad gäller båda delfrågorna).

stainstansrätten gjorde vidare fel när den avfärdade de påståenden som framfördes vid förhandlingen som för sent anförda, eftersom det inte är fråga om en ny grund utan om ytterligare argument till stöd för en befintlig grund.

A — *Motiveringen i domen vad gäller övriga varor*

13. Sergio Rossi SpA:s huvudyrkande i förstainstansrätten var uttryckligen att denna skulle upphäva överklagandenämndens beslut vad gäller varugruppen "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor". Förstainstansrätten inskränkte dock i punkterna 45–48 i domen tvisteföremålet till att avse "damväskor" och "damskor", eftersom inget hade anförts vad gäller andra varor. Förstainstansrätten avvistade de argument som hade framförts under den muntliga förhandlingen på grund av att de framförts för sent.

14. Sergio Rossi SpA hävdar å sin sida att det på flera ställen i ansökan till förstainstansrätten talas om likheter mellan *alla* varor inom varugruppen. Följaktligen hade förstainstansrätten inte rätt att inskränka sin prövning till att avse damväskor och damskor och har därigenom åsidosatt motiveringsskyldigheten enligt artikel 81 i förstainstansrättens rättegångsregler. För-

15. Förstainstansrätten har inte åsidosatt sin skyldighet att ange skäl för sina avgöranden enligt artikel 36 jämförd med artikel 53.1 i domstolens stadga. Förstainstansrätten har klart och tydligt angett varför den endast har tagit ställning till likheten mellan damskor och handväskor: nämligen därför att Sergio Rossi SpA endast har anförts argument som får upptas till sakprövning vad gäller dessa varor. Vad gäller övriga varor har inget anförts i ansökan, och uttalandena vid förhandlingen kom för sent.

16. Frågan huruvida tvisteföremålet har inskränkts och huruvida det var rätt att avfärda uttalandena ingår inte i motiveringen. Trots rubriken till denna grund för överklagandet vänder sig Sergio Rossi SpA inte bara mot motiveringen utan även mot hur förstainstansrätten har tillämpat sina rättegångsregler på dessa två punkter.

17. Förstainstansrättens avgränsning av tvisteföremålet är korrekt enligt artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler. Enligt denna bestämmelse måste ansökan innehålla uppgifter om föremålet för talan

samt en kortfattad framställning av grunderna för denna. Dessa uppgifter skall vara tillräckligt klara och precisa för att svaren skall kunna förbereda sitt försvar och domstolen skall kunna utöva sin kontroll. Av detta följer att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheterna som talan grundas på, på ett konsekvent och begripligt sätt, skall framgå av innehållet i själva ansökan.³

18. I förevarande fall angav Sergio Rossi SpA i ansökan bara faktiska och rättsliga omständigheter som rör likheten mellan damskor och handväskor. Dessa argument är inte omedelbart överförbara till andra varor. Följaktligen kunde talan inte upptas till sakprövning vad gäller likheten mellan damskor och andra varor än handväskor.

19. Det som anfördes vid den muntliga förhandlingen utgjorde enligt Sergio Rossi SpA:s mening inte en närmare utveckling av sökandens yrkanden och grunder samt argument, vilket är tillåtet enligt artikel 47.1 i förstainstansrättens rättegångsregler. Det rör sig snarare om en ny grund som utvidgar tvisteföremålet.

3 — Dom av den 9 januari 2003 i mål C-178/00, Italien mot kommissionen (REG 2003, s. I-303), punkt 6, rörande artikel 38.1 c i domstolens rättegångsregler, vilken har samma lydelse.

20. Enligt artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som har framkommit först under förfarandet. Några sådana rättsliga eller faktiska omständigheter har här inte framkommit. Förstainstansrätten gjorde således rätt när den avvisade dessa argument på grund av att de hade anförts för sent.

21. Överklagandet kan således inte bifallas med stöd av denna grund.

B — *Vägran att tillåta nya bevis*

1. Prövningen har begränsats till att avse den bevisning som har anförts vid harmoniseringsbyrån

22. Förstainstansrätten beslutade i punkterna 24 och 25 att inte pröva den bevisning som Sergio Rossi SpA hade anført först vid densamma. Den talan som har väckts vid förstainstansrätten enligt artikel 63 i förordning nr 40/94 avser prövning av huruvida harmoniseringsbyråns överklagandenämnds beslut är korrekta. En omständighet som anføres vid förstainstansrätten, utan att först ha anförts i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, kan endast påverka byråns beslut om denna var skyldig att beakta den på eget initiativ. Harmoniseringsbyråns prövning skall enligt artikel 74.1 andra ledet i ärenden

om relativa registreringshinder vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Byrån är inte skyldig att på eget initiativ beakta omständigheter som parterna inte har anfört. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden.⁴

harmoniseringsbyrån sina argument först i förvaltningsförfarandet. Sergio Rossi SpA hade därför ingen möjlighet att försvara sig mot detta argument i förvaltningsförfarandet. Följaktligen kunde förstainstansrätten inte förvägra Sergio Rossi SpA att anföra ny bevisning gentemot överklagandenämndens beslut i förfarandet vid förstainstansrätten.

23. Sergio Rossi SpA vänder sig mot att denna bevisning inte har tillåtits, eftersom det enligt artikel 44.1 e i förstainstansrättens rättegångsregler är tillåtet att anföra bevisning.

26. Harmoniseringsbyrån och Sissi Rossi Srl har yrkat att förstainstansrättens dom skall fastställas. Den senare har betonat att förstainstansrätten enligt artikel 134.4 i sina rättegångsregler inte kan ändra tvisteföremålet från överklagandenämnden.

24. De domar som förstainstansrätten har hänvisat till saknar relevans för detta mål. I de domarna har både invändningsenheten och överklagandenämnden avslagit klagandens yrkanden. Klaganden i de målen har haft tillräcklig möjlighet att utveckla och bevisa sin ståndpunkt vid harmoniseringsbyrån.

27. Jag anser att förstainstansrättens dom är korrekt på denna punkt.

25. Invändningsenheten biföll Sergio Rossi SpA:s yrkande och först överklagandenämnden ogillade det. I detta beslut framförde

28. Förstainstansrätten har grundat sitt beslut att inte tillåta bevisning som inte har anförts vid överklagandenämnden på att en gemenskapsrättsakts lagenlighet i princip skall bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den

4 — Förstainstansrätten har hänvisat till sin dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01 (eCopy mot harmoniseringsbyrån [ECOPY]) (REG 2002, s. II-5301), punkt 46, av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån [Kylargrill] (REG 2003, s. II-701), punkt 18, och av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto [GAS STATION] (REG 2004, s. II-2939), punkt 13.

dag då rättsakten antogs.⁵ Denna premiss motsvarar vad som gäller enligt domstolens rättspraxis rörande direkt talan.⁶ Förstainstansrätten har dock inte med tvingande nödvändighet uteslutit att ny bevisning anförs vad gäller de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för beslutet.

29. Problemet är lättare att förstå med utgångspunkt från rättspraxis om statligt stöd. Domstolen bedömer med anledning av att den berörda medlemstaten har väckt talan mot ett kommissionsbeslut huruvida detta beslut är lagenligt mot bakgrund av de uppgifter som kommissionen hade tillgång till när den antog beslutet.⁷ Anledningen till detta är att medlemsstaten redan under förvaltningsförfarandet kunde ange all relevant information om stödet. Domstolen har utvidgat denna rättspraxis till att även avse stödmottagare som väcker talan, då även dessa, trots att de har mindre inflytande över förvaltningsförfarandet ändå kan lämna sådan information till kommissionen i rätt tid.⁸

5 — Domen i målet ECOPY (ovan fotnot 4), punkt 46, med hänvisningar till domstolens domar av den 6 oktober 1999 i mål T-123/97, Salomon SA mot kommissionen (REG 1999, s. II-2925), punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mål T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen (REG 2002, s. II-2427), punkt 33.

6 — Dom av den 7 februari 1979 i de förenade målen 15/76 och 16/76, Frankrike mot kommissionen (REG 1979, s. 321; svensk specialutgåva, volym 4, s. 287), punkt 7, rörande EUGFJ:s räkenskaper, och av den 17 juli 1997 i de förenade målen C-248/95 och C-249/95, SAM Schiffahrt och Stapf (REG 1997, s. I-4475), punkt 46, rörande prövning av en förordnings giltighet i ett mål om förhandsavgörande.

7 — Dom av den 10 juli 1986 i mål 234/84, Belgien mot kommissionen (REG 1986, s. 2263; svensk specialutgåva, volym 8, s. 691), punkt 16, av den 26 september 1996 i mål C-241/94, Frankrike mot kommissionen (REG 1996, s. I-4551), punkt 33, och av den 14 september 2004 i mål C-276/02, Spanien mot kommissionen (REG 2004, s. I-8091), punkt 31.

8 — Dom av den 24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen (REG 2002, s. I-7869), punkt 168 och följande punkter.

30. Gränserna för att avvisa ny bevisning har fastställts i ett personalmål. I detta mål har domstolen fastställt att även frågan huruvida ett beslut om att anställa en person är lagenligt skall bedömas med utgångspunkt från den information som tillsättningsmyndigheten förfogade över vid tidpunkten för beslutet. Trots detta kan ytterligare bevisning anföras i rättegången om det är fråga om information som är relevant för densamma. I det fallet rörde det sig om bevis som tillsättningsmyndigheten gav in på grund av att sökanden i målet, som inte hade erhållit tjänsten i fråga, hade hävdade att den som anställdes inte hade nödvändiga kvalifikationer.⁹ Läget blir ett annat om den sökande som har väckt talan vill anföra nya bevis för sina egna kvalifikationer och har försummat att göra det i förvaltningsförfarandet.

31. Denna rättspraxis kan överföras på beslut rörande invändningar gentemot registreringen av ett gemenskapsvarumärke. I ett sådant förfarande har parterna i princip tillräckliga möjligheter att ange all relevant bevisning vid harmoniseringsbyrån. Såsom förstainstansrätten med rätta har betonat i punkt 25 i den överklagade domen skall harmoniseringsbyråns prövning, enligt arti-

9 — Dom av den 5 juni 2003 i mål C-121/01 P, O'Hannrachain mot parlamentet (REG 2003, s. I-5539), punkt 28 och följande punkter.

kel 74.1 sista ledet i förordning nr 40/94, i ett förfarande som avser registreringshinder vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat.¹⁰ Byrån är, trots sin skyldighet enligt artikel 74.1 första ledet i förordning nr 40/94 att agera på eget initiativ, förhindrad att på eget initiativ beakta bevisning som har anförts för sent.

32. Dessutom är harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 inte skyldig att beakta omständigheter och bevis som parterna har anført för sent.¹¹ Bevis som aldrig förelagts harmoniseringsbyrån har i vilket fall som helst inkommit för sent. Denna bevisning kan således inte vara avgörande för huruvida harmoniseringsbyråns beslut är välgrundat.

33. Inte heller förstainstansrättens befogenhet att enligt artikel 63 i förordning nr 40/94 ändra harmoniseringsbyråns beslut innebär en skyldighet att anföra ny bevisning. En ändring kan endast komma i fråga om harmoniseringsbyråns beslut åtminstone del-

vis är rättsstridigt. Frågan huruvida beslutet är lagenligt skall dock bedömas med utgångspunkt från de uppgifter som harmoniseringsbyrån förfogade över.

34. I den del Sergio Rossi SpA hänför sig till omständigheten att dess invändning avlogs först vid överklagandenämnden medan invändningsenheten hade bifallit densamma, kan detta inte leda till en annan slutsats. Enligt reglerna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån hade Sergio Rossi SpA nämligen även i detta led i förfarandet tillräckliga möjligheter att anföra all relevant bevisning. Frågan huruvida harmoniseringsbyrån har åsidosatt dess rättigheter i förfarandet skall inte prövas inom ramen för bevisprövningen, utan som en egen grund.

35. Förstainstansrätten gjorde därför rätt när den vägrade att pröva huruvida överklagandenämndens beslut var lagenligt med utgångspunkt i bevisning som nämnden inte haft tillgång till. Överklagandet kan således inte heller bifallas med stöd av denna grund.

2. Andrahandsgrunden — Rätten att yttra sig

10 — Dessa argument kan emellertid inte stödja domarna i målen ECOPY och Kylargrill (ovan fotnot 4), eftersom de rörde absoluta registreringshinder enligt artikel 7 i förordning nr 40/94.

11 — Enligt domstolens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Service (ELS) (REG 2002, s. II-4301), punkt 27 och följande punkter.

36. Sergio Rossi SpA har i andra hand hävdatt att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73.2 i förordning nr 40/94, genom

att inte låta bolaget yttra sig över harmoniseringsbyråns nya argument innan den avslög dess överklagande. Sergio Rossi SpA har anfört denna grund först vid förhandlingen vid förstainstansrätten.

har i sina anmärkningar utförligt beskrivit likheten mellan de omtvistade varorna. Harmoniseringsbyrån har slutligen betonat att överklagandenämnden inte var skyldig att i förväg meddela Sergio Rossi SpA vilken ståndpunkt den hade kommit fram till, så att bolaget kunde inge ny bevisning.

37. Förstainstansrätten avfärdade dessa uppgifter i punkterna 20–22 med hänvisning till att det var fråga om en ny grund som anfördes för sent enligt artikel 48.2 i dess rättegångsregler, eftersom de inte hade förekommit i ansökan. Sergio Rossi SpA hade redan vid tidpunkten för ansökan kännedom om att överklagandenämnden inte hade ändrat inställning.

40. Enligt Sissi Rossi Srl ankommer det inte på domstolen utan på förstainstansrätten att avgöra om överklagandenämnden har åsidosatt rätten att yttra sig.

38. Sergio Rossi SpA har härvid i överklagandet invänt att dessa uppgifter endast utgjorde ett klarläggande av den grund som den nya bevisningen rörde. Förstainstansrätten borde antingen ha godtagit att denna bevisning anfördes eller ogiltigförklara överklagandenämndens beslut på grund av att rätten att yttra sig hade åsidosatts.

41. Även om Sergio Rossi SpA genom denna grund har valt rätt väg att anföra ny bevisning i förfarandet, kan talan inte bifallas med stöd av denna grund.

39. Harmoniseringsbyrån är enig med förstainstansrätten och menar i övrigt att överklagandenämnden har tagit hänsyn till Sergio Rossi SpA:s rätt att yttra sig. Överklagandenämnden sände Sergio Rossi SpA inlagan från Sissi Rossi Srl, så att bolaget kunde ta ställning därtill. Sergio Rossi SpA

42. Omständigheten att harmoniseringsbyrån inte har beaktat viss bevisning kan endast ifrågasättas vid förstainstansrätten i form av en invändning om rättegångshinder eftersom — som ovan angivits — det är harmoniseringsbyrån som ansvarar för handläggningen av bevisningen i invändningsförfarandet. Om bevisning inte har beaktats och detta beror på att den klagande parten inte har givits tillfälle att anföra bevisning, kan det vara

fråga om ett åsidosättande av rätten att yttra sig.¹²

nämnden hade betett sig. Bolaget kunde också redan när ansökan ingavs den 19 maj 2003 ta del av domen i målet ECOPY av den 12 december 2002.¹⁵

43. Enligt artikel 73.2 i förordning nr 40/94, där rätten att yttra sig i förfaranden vid harmoniseringsbyråns beslut endast grundas på omständigheter som parterna har beretts tillfälle att yttra sig över. Nya synpunkter kan särskilt röra beaktande av registreringshinder som ännu inte har diskuterats,¹³ men även överklagandenämndens första bedömning av vissa omständigheter.¹⁴ En invändning om att rätten att yttra sig har åsidosatts är således ett närliggande sätt att anföra ny bevisning i förfarandet.

45. Eftersom domstolen i ett mål om överklagande enligt artikel 113.2 i dess rättegångsregler inte kan ändra tvisteföremålet vid förstainstansrätten, kan inte heller en grund som anförts för sent vid förstainstansrätten beaktas. Domstolen kan därför inte pröva huruvida harmoniseringsbyråns lagenligt har berett Sergio Rossi SpA tillfälle att yttra sig. Denna grund för överklagandet kan inte upptas till sakprövning.

44. Förstainstansrätten har emellertid med rätta avvisat denna invändning på grund av den anförts för sent. Den anfördes nämligen först under förhandlingen, trots att den inte — såsom föreskrivs i artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler — grundas på rättsliga eller faktiska omständigheter som har framkommit först under förfarandet. Sergio Rossi SpA visste redan när bolaget väckte talan hur överklagande-

46. Överklagandet kan inte heller bifallas med stöd av denna grund och den kan inte heller upptas till sakprövning.

C — Artikel 8 i förordning nr 40/94

12 — Om bevisning har anförts men inte beaktats kan det vara fråga om en otillräcklig prövning från harmoniseringsbyråns sida.

13 — Se förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyråns (Formen på en tvål) (REG 2000, s. II-265), punkterna 39–47, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyråns (REG 2002, s. II-683), punkterna 17–26.

14 — Se förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyråns (Motiv anbringat på varornas yta) (REG 2002, s. II-3887), punkt 48 och följande punkter.

47. Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall ett varumärke inte registreras om det —

15 — Enligt domstolen fanns denna dom tillgänglig på italienska den dag som den avkunnades och fanns också tillgänglig på Internet.

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.

48. Sergio Rossi SpA har anfört två andra grunder för överklagandet med hänvisning till denna bestämmelse. Förstainstansrätten har åsidosatt den genom att fastställa överklagandenämndens konstaterande av bristande likhet mellan damskor och handväskor och mellan varumärkena MISS ROSSI och SISSI ROSSI.

49. Härvid skall det inledningsvis anmärkas att enligt fast rättspraxis är förstainstansrätten ensam behörig att bedöma de faktiska omständigheterna. Bedömningen av de faktiska omständigheterna utgör därför inte en rättsfråga som domstolen kan pröva i sig, utom då den bevisning som har framlagts vid förstainstansrätten har missuppfattats.¹⁶ De grunder för överklagandet som innebär att ett ifrågasättande av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna kan således inte upptas till sakprövning.

16 — Dom av den 11 februari 1999 i mål C-390/95 P, Antillean Rice Mills m.fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I-769), punkt 29, och av den 15 juni 2000 i mål C-237/98 P, Dorsch Consult (REG 2000, s. I-4549), punkt 35 och följande punkter.

1. Varornas likhet

50. Förstainstansrätten har sett beröringspunkter mellan damhandväskor och damskor men slutligen ansett att varorna inte liknar varandra.

51. Sergio Rossi SpA har invänt att förstainstansrätten inte i tillräcklig mån har beaktat det starka band som kvinnor, vilka är den relevanta konsumentgruppen, ser mellan damskor och damhandväskor. Nuförtiden kan man inte se till dessa varors primärfunktion, utan man måste se till modets krav på harmonisk matchning mellan skor och handväskor. Harmoniseringsbyrån borde dela denna uppfattning och anse att varorna liknar varandra.

52. Sergio Rossi SpA har med denna invändning nöjt sig med att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av omständigheterna. Sissi Rossi Srl har med rätta invänt att denna invändning inte kan upptas till sakprövning i ett överklagande.

53. Denna grund för överklagandet kan därför inte upptas till sakprövning.

2. Likheten mellan varumärkena

ningar om registrering av varumärken som innehåller familjenamnet ROSSI på grund av att varumärket MISS ROSSI redan är registrerat.

54. Förstainstansrätten ansåg att den viktigaste aspekten av varumärkena i vart och ett av fallen är det första ordet, det vill säga MISS respektive SISSI. Den ansåg alltså att omständigheten att ordet ROSSI ingår i båda är mindre viktigt. Den fann därför att det bara var fråga om likhet av mellangraden.

56. Sergio Rossi SpA har även med denna invändning bara ifrågasatt förstainstansrättens bedömning av omständigheterna. Därför kan inte heller denna grund för överklagandet upptas till sakprövning.

55. Sergio Rossi SpA anser att denna bedömning strider mot förstainstansrättens dom i målet FUSCO, där det fastställdes att varumärkena ANTONIO FUSCO och ENZO FUSCO liknade varandra.¹⁷ Av domstolens dom i målet NICHOLS framgår att omständigheten att efternamnet ROSSI är vanligt inte kan leda till att det anses sakna särskiljningsförmåga till skillnad från vad förstainstansrätten har ansett om efternamnet FUSCO.¹⁸ Sergio Rossi SpA har slutligen betonat att i Frankrike har den behöriga myndigheten regelmässigt avslagit ansök-

D — Förslag till avgörande

57. Överklagandet kan delvis inte upptas till sakprövning och skall i övrigt ogillas.

VI — Rättegångskostnaderna

17 — Förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån — Fusco International (ENZO FUSCO) (REG 2005, s. I-715), punkt 67: "I förevarande mål anser förstainstansrätten att den italienska konsumenten, på grund av att denne i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än förnamnet, snarare kommer ihåg beståndsdelens Fusco än förnamnen Antonio eller Enzo".

18 — Dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols (REG 2004, s. I-8499).

58. Enligt artikel 122 jämförd med artikel 118 och artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Sergio Rossi SpA har tappat målet och skall därför ersätta rättegångskostnaderna.

VII — Förslag till avgörande

59. Jag föreslår att domstolen skall meddela följande dom:

1. Överklagandet ogillas.
2. Sergio Rossi SpA skall ersätta rättegångskostnaderna.