

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 6 september 2006 *

I mål T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, Frankfurt am Main (Tyskland), företrätt av
advokaten H. Daniel,

sökande,

mot

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

svarande,

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

Defense Technology Corporation of America, Jacksonville, Florida (Förenta
staterna), företrätt av advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 8 november 2004 (ärende R 493/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan DEF-TEC Defense Technology GmbH och Defense Technology Corporation of America,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och S. Papasavvas,

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 april 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 juni 2005,

efter förhandlingen den 7 mars 2006,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

- 1 Det anges i artikel 8.3 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), i dess ändrade lydelse, att efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.
- 2 Reglerna 17, 55, 61, 65, 79 och 96 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad verkställighetsförordningen) har följande lydelse:

"Regel 17

Språkanvändning vid invändningsförfaranden

1. Om invändningen inte inlämnas på det språk som använts i ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om det språket är ett av Byråns språk, eller det andra språk som angavs när ansökan inlämnades, skall den invändande parten inlämna en översättning av invändningen på något av dessa språk inom en månad från utgången av invändningsperioden.

2. Om de bevis som styrker invändningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inlämnas på det språk som används vid invändningsförfarandet, skall den invändande parten inlämna en på det språket gjord översättning av bevisen inom en månad från utgången av invändningsperioden eller, där så är tillämpligt, inom den period som fastställs av Byrån i enlighet med regel 16.3.

...

Regel 55

Underskrift, namn, sigill

1. Alla beslut, underrättelser eller tillkännagivanden från Byrån skall ange den aktuella avdelningen eller roteln, såväl som namnet eller namnen på den eller de ansvariga tjänstemännen. De skall undertecknas av den eller de ansvariga tjänstemännen eller, i stället för en underskrift, bära Byråns tryckta eller stämplade sigill.

2. Byråns ordförande får besluta att andra identifikationsmedel får användas för den aktuella avdelningen eller roteln och namnet på den eller de ansvariga tjänstemännen, eller att en annan identifikation än sigill får användas då beslut, underrättelser eller tillkännagivanden överförs med telefax eller något annat tekniskt kommunikationsmedel.

...

Regel 61

Allmänna bestämmelser om delgivning

1. I förfaranden inför Byrån skall alla meddelanden som skall lämnas av Byrån antingen ha formen av originaldokumentet, en kopia därav attesterad av Byrån eller försedd med Byråns sigill, eller en datorutskrift försedd med sådant sigill. Kopior av dokument som härrör från parterna själva skall inte kräva sådan attestering.

2. Delgivning skall verkställas

- a) per post i enlighet med regel 62,
- b) genom personligt överlämnande i enlighet med regel 63,
- c) genom deponering i en postbox på Byrån i enlighet med regel 64,
- d) per telefax och andra tekniska medel i enlighet med regel 65,
- e) genom en offentlig kungörelse i enlighet med regel 66.

...

Regel 65

Delgivning genom telefax eller med hjälp av andra tekniska medel

1. Meddelande per telefax skall ske genom överföring av antingen originalet eller en kopia, enligt regel 61.1, av det dokument som skall delges. Byråns ordförande skall fastställa närmare bestämmelser om sådana överföringar.

2. Byråns ordförande skall fastställa närmare bestämmelser om delgivning med hjälp av ... andra tekniska kommunikationsmedel.

...

Regel 79

Skriftlig kommunikation eller kommunikation med andra medel

Ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke såväl som andra ansökningar enligt ... förordningen samt all annan kommunikation adresserad till Byrån skall inlämnas enligt följande:

- a) Genom inlämnande av ett undertecknat original av det aktuella dokumentet till Byrån, t.ex. per post, personlig leverans eller med något annat medel. Bilagor till inlämnade dokument behöver inte vara undertecknade.

- b) Genom överföring av ett undertecknat original per telefax i enlighet med regel 80.
 - c) Genom telex eller telegram i enlighet med regel 81.
 - d) Genom överföring av innehållet i meddelandet med elektroniska medel i enlighet med regel 82.
- ...

Regel 96

Skriftliga förhandlingar

1. Utan att det påverkar artikel 115.4 och 115.7 i [förordning nr 40/94], och såvida inte annat anges i dessa regler, får alla parter använda vilket som helst av Byråns språk i skriftliga förhandlingar inför byrån. Om det valda språket inte är detsamma som språket för förhandlingarna skall parten tillhandahålla en översättning till det språket inom en månad från datumet för inlämnandet av det ursprungliga dokumentet. När den sökande av gemenskapsvarumärke är den enda parten i förhandlingarna inför Byrån och det språk som använts i ansökan om gemenskapsvarumärke inte är ett av Byråns språk får översättningen också tillhandahållas på det andra språk som angivits av sökanden i ansökan.

2. Om inte annat föreskrivs i dessa regler får dokument som skall användas i förhandlingarna inför Byrån inlämnas på valfritt officiellt språk för den Europeiska gemenskapen. Om det språk som används i ett dokument inte är samma som förhandlingsspråket får Byrån kräva att en översättning tillhandahålls, inom en period som Byrån anger, till förhandlingsspråket eller om förhandlingsparten så önskar till något av byråns språk.”
- 3 I artikel 1 i beslut nr EX-97-1, som meddelades av ordföranden i Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 1 april 1997, om fastställande av den form som harmoniseringsbyråns beslut, underrättelser och delgivningar skall ha föreskrivs att då ett beslut, en underrättelse eller ett tillkännagivande överförs med telefax är angivandet av harmoniseringsbyråns avdelning eller rotel, såväl som namnet eller namnen på den eller de ansvariga tjänstemännen, tillräckligt om avdelningens eller rotelns benämning förekommer i huvudet och om den eller de ansvariga tjänstemännens fullständiga namn anges i slutet av beslutet, underrättelsen eller tillkännagivandet. Angivandet av namnet eller namnen kan åtföljas av den eller de ansvariga tjänstemännens underskrifter i faksimil.

Bakgrund till tvisten

- 4 DEF-TEC Defense Technology GmbH ingav den 16 september 1997 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 40/94.

- 5 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurmärket FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR:



- 6 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 5, 8 och 13 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
- "Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel", som omfattas av klass 5.

 - "Handmanövrerade verktyg och handredskap; knivsmidesvaror; bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater", som omfattas av klass 8.

 - "Ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanordningar för retmedel, andra angrepps- eller försvarsföremål", som omfattas av klass 13.

- 7 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 93/1998 av den 7 december 1998.
- 8 I oktober år 1996 övertog bolaget Defense Technology Corporation of America, Jacksonville, tillgångarna i det enligt amerikansk rätt i Wyoming bildade bolaget Defense Technology Corporation of America (nedan kallat bolaget i Wyoming). Därigenom förvärvade intervenienten varumärket FIRST DEFENSE.
- 9 Den 8 mars 1999 framställde intervenienten en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94.
- 10 Till stöd för sin invändning åberopade intervenienten bland annat artikel 8.3 i förordning nr 40/94, varvid den ansåg att sökanden var dess ombud i den mening som avses i bestämmelsen och att sökanden, utan intervenientens medgivande, hade ansökt om registrering av ett kännetecken som var nästan identiskt med flera varumärken som registrerats i Förenta staterna och som intervenienten var innehavare av. Den i ärendet framställda invändningen grundade sig på de amerikanska varumärkena FIRST DEFENSE, vilka har registrerats enligt följande:
- Registrering nr 1 763 666 av den 6 april 1993 av ordmärket FIRST DEFENSE för ett ”icke explosivt försvarsföremål i form av en spray innehållande ett organiskt retmedel i en aerosolförpackning”, som omfattas av klass 13.
 - Registrering nr 1 885 967 av den 28 mars 1995 av ett figurmärke bestående av återgivningen av en flygande örn för varor som omfattas av klass 13.

- Registrering nr 1 792 165 av den 7 september 1993 av figurmärket DEF-TEC PRODUCTS, som framträder inom en triangulär figur för flera varor som omfattas av klass 13.
- 11 Genom beslut av den 21 mars 2002 biföll invändningsenheten delvis invändningen i den del den grundade sig på artikel 8.3 i förordning nr 40/94. Invändningsenheten avslog således ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för "blanka vapen", som omfattas av klass 8, och "ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanordningar för retmedel, andra angrepps- eller försvarsföremål", som omfattas av klass 13.
- 12 Den 21 maj 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån, i enlighet med artiklarna 57–59 i förordning nr 40/94.
- 13 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 8 november 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet.

Parternas yrkanden

- 14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— förklara att talan om ogiltigförklaring inte kan bifallas på den första grunden,

— förklara att talan inte kan bifallas på den andra grunden, om den anser att det är lämpligt att fastställa det ifrågasatta beslutets utgång genom att grunda den på en annan motivering, och i så fall förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna,

— i andra hand bifalla talan endast på den andra grunden, återförvisa ärendet till överklagandenämnden och förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad.

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 17 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder. Genom den första grunden har sökanden gjort gällande att invändningsenhetens beslut, som inte är vederbörligen undertecknat, är en nullitet. Genom den andra grunden har sökanden hävdad att det ifrågasatta beslutet strider mot artikel 8.3 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Huruvida invändningsenhetens beslut är en nullitet

Parternas argument

- 18 Sökanden anser att invändningsenhetens beslut, som endast har överförts till den per telefax, är ogiltigt. Underskrifterna av de av invändningsenhetens medlemmar som fattade beslutet saknas nämligen. Av regel 79 a och b i verkställighetsförordningen framgår att ett av sätten att skicka underrättelser till harmoniseringsbyrån är genom överföring av ett undertecknat original per telefax. Den omständigheten att detta påstående inte framställdes vid överklagandenämnden påverkar inte slutsatsen att invändningsenhetens beslut är en nullitet.
- 19 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att denna grund inte kan tas upp till sakprövning, i den mån sökanden har begärt att förstainstansrätten skall ogiltigförklara invändningsenhetens beslut. Harmoniseringsbyrån har dessutom

understrukit att det är första gången som sökanden åberopar denna grund, eftersom bolaget inte har bestritt giltigheten av invändningsenhetens beslut vid överklagandenämnden. Om sökanden med grunden avser att göra gällande att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras, eftersom överklagandenämnden ex officio borde ha konstaterat det väsentliga formfel som påverkar lagenligheten av invändningsenhetens beslut, kan sökanden inte vinna framgång med detta argument. Harmoniseringsbyrån har nämligen erinrat om att reglerna 55, 61 och 65 i verkställighetsförordningen skall tillämpas i detta fall. Enligt regel 55.2 i verkställighetsförordningen får harmoniseringsbyråns ordförande tillåta användning av olika metoder för att kommunicera harmoniseringsbyråns beslut, utan att underskriften av de medlemmar som har fattat beslutet nödvändigtvis krävs. Beslut nr EX-97-1 har fattats bland annat i detta syfte. Ett beslut av harmoniseringsbyrån som innehåller de tryckta namnen på de medlemmar av invändningsenheten som har fattat beslutet överensstämmer således med alla de formkrav som skall iakttas vid dess antagande.

20 Intervenienten anser att denna grund inte kan tas upp till sakprövning.

Förstainstansrättens bedömning

— Huruvida grunden kan tas upp till sakprövning

21 Det följer av artikel 63.1 i förordning nr 40/94 att talan vid gemenskapsdomstolen endast får väckas mot överklagandenämndernas beslut. Vid en sådan talan kan följaktligen endast grunder genom vilka överklagandenämndens beslut påtalas tas upp till sakprövning (förstainstansrättens dom av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 59).

- 22 I princip avgörs emellertid inte omfattningen av den prövning som överklagandenämnden är skyldig att företa av det överklagade beslutet enbart av de grunder som har anförts av klaganden. Även om klaganden inte har anført någon särskild grund är överklagandenämnden följaktligen ändå skyldig att, mot bakgrund av alla relevanta rättsliga och faktiska förhållanden, pröva huruvida det överklagade beslutet lagenligt kunde fattas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 29, och av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 18).
- 23 I detta fall har sökanden vid förstainstansrätten gjort gällande att invändningsenhetens beslut är en nullitet, eftersom underskrifter saknas. Om det kan fastställas att de formella regler som skall tillämpas har överträtts borde överklagandenämnden ha tagit upp nämnda omständighet till prövning ex officio, även om grunden inte har åberopats vid överklagandenämnden.
- 24 Förstainstansrätten avslår således harmoniseringsbyråns och intervenientens invändning om rättegångshinder. Förstainstansrätten är nämligen behörig att pröva om överklagandenämnden har underlåtit att ex officio konstatera huruvida den omständigheten att invändningsenhetens beslut saknade underskrifter utgör ett åsidosättande av ett väsentligt formkrav.

— Prövning i sak

- 25 Förstainstansrätten konstaterar inledningsvis att verkställighetsförordningen innehåller processuella bestämmelser som skall tillämpas i detta fall. Till skillnad från

vad sökanden har påstått skall regel 79 a och b i verkställighetsförordningen inte tillämpas, eftersom den avser överföring av underrättelser till harmoniseringsbyrån. Reglerna 55, 61 och 65 i verkställighetsförordningen avser underrättelser från harmoniseringsbyrån, och det är följaktligen dessa bestämmelser som skall tillämpas i detta fall.

- 26 Det framgår av regel 55 i verkställighetsförordningen att alla beslut, underrättelser eller tillkännagivanden från harmoniseringsbyrån skall ange den aktuella avdelningen eller roteln, såväl som namnet eller namnen på den eller de ansvariga tjänstemännen. De skall undertecknas av den eller de ansvariga tjänstemännen eller, i stället för en underskrift, bära harmoniseringsbyråns tryckta eller stämplade sigill. Harmoniseringsbyråns ordförande får dessutom besluta att andra identifikationsmedel får användas för den aktuella avdelningen eller roteln då beslut, underrättelser eller tillkännagivanden överförs med telefax eller något annat tekniskt kommunikationsmedel. Det är enligt regel 61.2 d i verkställighetsförordningen tillåtet att verkställa delgivningar av beslut per telefax. Harmoniseringsbyråns ordförande skall fastställa närmare bestämmelser om sådana överföringar, i enlighet med regel 65.1 i verkställighetsförordningen. Enligt artikel 1 i beslut nr EX-97-1 är det således tillräckligt om avdelningens eller rotelns benämning förekommer i huvudet och om den eller de ansvariga tjänstemännens fullständiga namn anges i slutet av beslutet, underrättelsen eller tillkännagivandet.

- 27 Det kan i detta fall konstateras att invändningsenhetens beslut innehåller dels ett angivande av den avdelning vid harmoniseringsbyrån som har fattat beslutet, dels namnen på de ansvariga tjänstemännen. Den omständigheten att invändningsenhetens beslut överfördes per telefax utan underskrift överensstämmer följaktligen med kraven i verkställighetsförordningen och beslut nr EX-97-1. Sökanden har följaktligen delgett det ifrågasatta beslutet på vederbörligt sätt.

- 28 Följaktligen kan talan inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 29 Sökanden har påpekat att den verkställande direktören i bolaget i Wyoming, Oliver, i en förklaring av den 1 juni 1996 hade lämnat ett klart och precist medgivande för sökanden att ansöka om registrering av varumärket i fråga. Övertagandet av tillgångarna i bolaget i Wyoming innebar följaktligen inte att några varumärkesrättigheter överläts på intervenienten i fråga om de varumärken som avsågs med förklaringen av den 1 juni 1996, eftersom nämnda bolag hade avstått från dessa rättigheter innan avtalet om övertagande ingicks.
- 30 Sökanden har även gjort gällande att intervenienten inte vid något tillfälle försökte ifrågasätta Oliver's medgivande, utan endast återopade att den inte hade fått kännedom om medgivandet. Den omständigheten att Oliver möjligen inte informerade intervenienten om att förklaringen av den 1 juni 1996 fanns kan inte läggas sökanden till last. Sökanden anser att den inte var skyldig att kontrollera huruvida Oliver hade informerat om att förklaringen av den 1 juni 1996 fanns. Den eventuella bristfälliga informationen berör nämligen endast parterna i avtalet om övertagande av tillgångarna i bolaget i Wyoming, på vilka det ankommer att handla med den omsorg som krävs vid ingåendet av nämnda avtal.
- 31 Sökanden har även påpekat att det inte i någon bestämmelse i förordning nr 40/94 anges att giltigheten av ett medgivande är begränsat i tiden. Att registreringsansökan lämnades in först år 1997 har följaktligen ingen betydelse för giltigheten av det erhållna medgivandet. Överklagandenämnden har inte heller kunnat stödja sitt ställningstagande på ett konstaterande om att det är ovanligt att varumärkesrättig-

heter överläts utan vederlag. Ett sådant konstaterande skulle nämligen innefatta sådana överväganden av kommersiell natur som inte omfattas av dess behörighetsområde. Sökanden har slutligen angett att förklaringen om medgivande är en tillräcklig grund för att ansöka om registrering av det sökta varumärket enligt artikel 8.3 i förordning nr 40/94.

32 Harmoniseringsbyrån delar sökandens uppfattning om förklaringen av den 1 juni 1996. Den anser således att förklaringen innefattade ett klart och precist medgivande av den aktuella varumärkesinnehavaren, enligt vilket sökanden tilläts att ansöka om registrering av det sökta varumärket i Europa. Den anser även att den omständigheten att Oliver möjligen inte informerade intervenienten om att förklaringen av den 1 juni 1996 fanns inte kan påverka giltigheten av det medgivande som lämnats. Överklagandenämnden drog en felaktig slutsats i den del den i det ifrågasatta beslutet underkände giltigheten av det medgivande som hade erhållits den 1 juni 1996. Felet innebär emellertid inte att det ifrågasatta beslutet är ogiltigt.

33 Harmoniseringsbyrån anser nämligen att intervenienten inte är bunden av medgivandet av den verkställande direktören i bolaget i Wyoming. Enligt harmoniseringsbyrån är frågan huruvida intervenienten är bunden av den tidigare innehavarens medgivande i vart fall beroende av tolkningen av de relevanta avtalsbestämmelserna samt parternas olika åtaganden, bland annat mot bakgrund av den amerikanska avtalsrätt som är tillämplig. Utländsk rätt är emellertid en fråga om faktiska förhållanden som överklagandenämnden inte har prövat. Förstainstansrätten är av detta skäl förhindrad att grunda sin bedömning på faktiska förhållanden som inte har prövats i det ifrågasatta beslutet.

34 Om det antas att medgivandet alltjämt skulle vara giltigt efter det att intervenienten hade övertagit tillgångarna i bolaget i Wyoming, anser harmoniseringsbyrån för det första att det bör avgöras huruvida det skall anses att medgivandet hade återkallats den dag då affärsförbindelserna mellan sökanden och intervenienten upphörde. I detta hänseende har harmoniseringsbyrån gjort gällande att förklaringen av den 1 juni 1996 innefattar ett avstående från rätten att invända mot den ansökan om registrering av det sökta varumärket som getts in av sökanden och inte en överlåtelse av rättigheter i egentlig mening. Ett sådant avstående kan ske genom en ensidig förklaring som endast binder den som gör avståendet och det får av detta skäl endast verka *inter partes*. Om det godtas att medgivandet inte längre har något existensberättigande på grund av att affärsförbindelserna med ombudet upphör kan detsamma under alla förhållanden inte fortsätta att vara giltigt efter nämnda övertagande.

35 Om medgivandet inte fortsatte att vara giltigt efter det att intervenienten hade övertagit tillgångarna i bolaget i Wyoming, anser harmoniseringsbyrån för det andra att det bör avgöras huruvida sökanden var i stånd att åberopa en rättsenlig grund som kunde rättfärdiga avsaknaden av medgivande. Harmoniseringsbyrån har påpekat att överklagandenämnden tycks ha medgett att sökanden kände till eller åtminstone borde ha känt till att intervenienten inte hade informerats om att förklaringen av den 1 juni 1996 fanns. Det ankom nämligen inte på intervenienten att visa att den inte var bunden av nämnda förklaring. Sökanden borde således ha informerat intervenienten om förklaringen eller delgett denne sin önskan att ge in registreringsansökan. Att sökanden handlade i ond tro konstaterades i det ifrågasatta beslutet. Genom att avsiktligt underlåta att informera intervenienten har sökanden dessutom förlorat varje möjlighet att göra gällande att ansökan gavs in med innehavarens medgivande. Intervenientens invändning visar under alla förhållanden att den inte alls accepterade den registreringsansökan som getts in av sökanden.

36 Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att förstainstansrätten bör ogilla talan, om den anser att det är lämpligt att fastställa det ifrågasatta beslutets utgång genom att

grunda den på en annan motivering, eller, om så inte är fallet, bifalla talan endast på den andra grunden, och återförvisa ärendet till överklagandenämnden.

- 37 Intervenienten har för sin del påpekat att det ankommer på sökanden att visa att det finns ett medgivande som lämnats av varumärkesinnehavaren på ett giltigt sätt. Intervenienten har dessutom gjort gällande att förklaringen av den 1 juni 1996 inte skall beaktas av förstainstansrätten, eftersom det var först i förvarande mål som sökanden tillhandahöll en översättning av förklaringen på engelska, vilket i detta fall var språket för förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Om ett bevis inte har lagts fram på språket för förfarandet skall emellertid, enligt förordning nr 40/94 och verkställighetsförordningen, den part som åberopar detsamma tillhandahålla en kopia på språket för förfarandet. Under alla omständigheter, och oaktat denna överträdelse av förordning nr 40/94, kan förklaringen av den 1 juni 1996 inte anses visa att det finns ett giltigt medgivande som lämnats av Oliver, eftersom sökanden ändå inte har lagt fram något bevis av vilket det framgår att dess registreringsansökan vilade på en rättsenlig grund.

Förstainstansrättens bedömning

- 38 Artikel 8.3 i förordning nr 40/94 syftar till att hindra att ombudet till innehavaren av ett varumärke gör intrång i detsamma. Ombudet skulle nämligen kunna använda de kunskaper och den erfarenhet som han har förvärvat under den tid han stod i affärsförbindelse med innehavaren och, följaktligen, på ett otillbörligt sätt dra nytta av de ansträngningar och den investering som gjorts av varumärkesinnehavaren.

- 39 I detta fall har sökanden inför förstainstansrätten inte förnekat sin ställning som ombud för varumärkesinnehavaren. Det skall därför fastställas huruvida sökanden av varumärkesinnehavaren hade fått ett medgivande att ge in den avsedda registreringsansökan.
- 40 Frågan är således huruvida varumärkesinnehavaren hade gett sökanden ett klart, precist och ovillkorligt medgivande att ansöka om registrering av varumärket i fråga. Det skall därför erinras om att överklagandenämnden ansåg att ett sådant medgivande inte kunde följa av förklaringen av den 1 juni 1996.
- 41 Harmoniseringsbyrån har i sina skrivelser gjort gällande att överklagandenämndens slutsats att förklaringen av den 1 juni 1996 inte innehöll ett klart, precist och ovillkorligt medgivande var felaktig. I detta hänseende skall det, i fråga om harmoniseringsbyråns processuella ställning, erinras om att förstainstansrätten i sin dom av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg) (REG 2005, s. II-4633), punkt 22, ansåg att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att alltid försvara ett beslut av en överklagandenämnd som 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). Harmoniseringsbyrån kan däremot inte framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller ändring av överklagandenämndens beslut i ett avseende som inte angetts i ansökan eller åberopa grunder som inte åberopats i ansökan (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedral mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 34).

- 42 Av detta följer att harmoniseringsbyrån har rätt att avvika från överklagandenämndens resonemang genom att anföra andra rättsliga argument än de som utvecklats i det ifrågasatta beslutet, på villkor att harmoniseringsbyråns argument inte kan likställas med nya ogiltighetsgrunder.
- 43 När det gäller intervenientens argument att överklagandenämnden inte borde ha beaktat förklaringen av den 1 juni 1996, eftersom den inte hade översatts till språket för förfarandet, medan överklagandenämnden hade avvisat handlingar som getts in av intervenienten på grund av att de var oöversatta, konstaterar förstainstansrätten att nämnda handlingar hade avvisats i enlighet med regel 17.2 i genomförandeförordningen. Nämnda regel avviker från de språkregler som gäller generellt i fråga om inlämning och användning av handlingar i förfarandena vid harmoniseringsbyrån, däribland regel 96.2 i förordningen. Enligt denna regel får harmoniseringsbyrån, när handlingarna inte har avfattats på språket för förfarandet, kräva att en översättning tillhandahålls, inom en period som byrån anger, till detta språk eller, om den som är part i förfarandet så önskar, till något av harmoniseringsbyråns språk. Genom regel 17.2 i verkställighetsförordningen åläggs följaktligen en part som har gett upphov till ett förfarande *inter partes* en tyngre börda än den som i allmänhet åvilar parterna i ett förfarande vid harmoniseringsbyrån. Denna skillnad är berättigad med hänsyn till nödvändigheten av att fullt ut respektera den kontradiktoriska principen och att jämlikhet i medel skall råda mellan parterna i ett förfarande *inter partes* (förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrån — Massagué Marín (Chef), REG 2002, s. II-2749, punkt 42).
- 44 Vad beträffar översättning av kompletterande handlingar omfattas sådan, enligt regel 96.2 i verkställighetsförordningen, av harmoniseringsbyråns skön. I detta fall har sökanden emellertid iakttagit kravet i regel 96.1 i verkställighetsförordningen, eftersom den gav in ett överklagande på tyska och tillhandahöll en översättning av detsamma på engelska inom den frist som hade fastställts (punkterna 11 och 14 i det

ifrågasatta beslutet). Den omständigheten att överklagandenämnden inte bedömde att det var nödvändigt att, med stöd av artikel 96.2 i verkställighetsförordningen, kräva en översättning av förklaringen av den 1 juni 1996, en handling som fogats till överklagandet, kan inte anses strida mot principen om likabehandling. Regel 96.1 och 96.2 i verkställighetsförordningen omfattar nämligen situationer som skiljer sig åt i sak.

45 När det gäller innehållet i förklaringen av den 1 juni 1996 kan det noteras att det i förklaringen angavs att bolaget i Wyoming uttryckligen avstod från att göra gällande samtliga rättigheter (expressly waives all of the rights) som var knutna till det varumärke som avsågs med registreringen för Europa. I bilagan till förklaringen av den 1 juni 1996, vars företeende vid förhandlingarna godtogs av överklagandenämnden, angavs dessutom klart och tydligt vilka varumärken som omfattades av förklaringen.

46 Det skall även erinras om att sökanden och bolaget i Wyoming var engagerade i en faktisk och verksam affärsförbindelse när förklaringen av den 1 juni 1996 lämnades. Detta kan förklara varför den tidigare innehavaren beslutade att lämna medgivandet utan anspråk på en ekonomisk motprestation. Den omständigheten att en sådan överenskommelse eventuellt kan vara atypisk kan under alla förhållanden inte i sig påverka giltigheten av det medgivande som lämnats, såsom överklagandenämnden har antytt.

47 Den omständigheten att Oliver möjligen underlät att informera intervenienten om att förklaringen av den 1 juni 1996 fanns kan inte påverka giltigheten av det medgivande som erhöles denna dag.

48 Det skall följaktligen anses att det medgivande som sökanden erhöles i juni år 1996 var klart, precist och ovillkorligt den dagen.

49 Beträffande frågan huruvida medgivandet alltjämt var giltigt dagen för registreringsansökan, den 16 september 1997, skall det noteras att det skedde ett byte av varumärkesinnehavare mellan dagen då medgivandet lämnades och dagen då det ansöktes om registrering av varumärket i fråga. Överklagandenämnden, som felaktigt ansåg att förklaringen av den 1 juni 1996 inte innehöll något klart, precist och ovillkorligt medgivande för sökanden att ansöka om registrering av varumärket i fråga, prövade emellertid inte frågan huruvida medgivandet alltjämt var giltigt efter övertagandet av tillgångarna i bolaget i Wyoming. Frågan, vars avgörande är strängt beroende av den rätt som skall tillämpas på parternas rättsliga och affärsmässiga förbindelser, berördes inte i förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Förstainstansrätten kan följaktligen inte uttala sig i detta avseende.

50 Överklagandenämnden borde nämligen, mot bakgrund av den rätt som är tillämplig på parternas rättsliga och affärsmässiga förbindelser, ha prövat huruvida och, i förekommande fall, i vilken omfattning nämnda förbindelser faktiskt alltjämt hade upprätthållits efter övertagandet av tillgångarna i bolaget i Wyoming, på så sätt att intervenienten hade trätt i den tidigare varumärkesinnehavarens ställe med avseende på dennes rättigheter och, eventuellt, skyldigheter. I detta sammanhang ankom det på överklagandenämnden att särskilt avgöra huruvida det medgivande som hade erhållits av sökanden den 1 juni 1996 alltjämt var giltigt efter övertagandet av tillgångarna i bolaget i Wyoming. Om så var fallet skulle överklagandenämnden ha behövt undersöka huruvida intervenienten fortfarande var bunden av medgivandet den dag då det ansöktes om registrering av varumärket i fråga. För det fall intervenienten inte längre var bunden av medgivandet skulle överklagandenämnden ha bort undersöka huruvida sökanden var i stånd att åberopa en rättsenlig grund som kunde rättfärdiga avsaknaden av ett sådant medgivande.

51 Av detta följer att talan skall bifallas på den andra grunden, eftersom överklagandenämnden felbedömde giltigheten av medgivandet av den 1 juni 1996. Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 52 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall den, förutom att bära sin rättegångskostnad, förpliktas att ersätta sökandens kostnad, utom den kostnad som hänför sig till interventionen, i enlighet med sökandens yrkande. Sökanden har inte yrkat att intervenienten skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, vilket den fortfarande hade kunnat göra vid förhandlingen, varför sökanden skall bära sin kostnad som hänför sig till interventionen.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

följande:

- 1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 8 november 2004 (ärende R 493/2002-2) ogiltigförklaras.
- 2) Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens kostnad, utom den kostnad som hänför sig till interventionen.

- 3) **Sökanden skall bära sin rättegångskostnad som hänför sig till interventionen.**
- 4) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 september 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande