

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 12 december 2002 *

I mål T-247/01,

eCopy Inc, Nashua, New Hampshire (Förenta staterna), företrätt av B. Reid,
barrister,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 13 juli 2001 (ärende R 47/2001-1) i fråga om registreringen av uttrycket ECOPY som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,
justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 11 september 2002,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 Artiklarna 7—9, 26 och 27 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, har följande innehåll:

”Artikel 7

Absoluta registreringshinder

1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.

Artikel 8

Relativa registreringshinder

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

- a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
- 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,...

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

- i) Gemenskapsvarumärken.

...

- b) Ansökan om varumärken som avses i punkt a) under förutsättning att de registreras.

...

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när — i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke — det är känt i gemenskapen, eller, när — i fråga om ett äldre nationellt varumärke — det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...

Artikel 9

Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke

...

3. De rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket skall gälla i förhållande till tredje man från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering. Skälig ersättning får emellertid krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om handlingen efter offentliggörandet av registrering av varumärket skulle vara förbjuden på grund av detta offentliggörande. Den domstol vid vilken talan har anhängiggjorts får inte avgöra målet förrän registreringen har offentliggjorts.

...

Artikel 26

Krav på ansökan

1. En ansökan om gemenskapsvarumärke skall innehålla
 - a) en anhållan om registrering av ett gemenskapsvarumärke,
 - b) uppgifter som gör det möjligt att fastslå sökandens identitet,
 - c) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering ansöks,

d) en återgivning av varumärket.

...

Artikel 27

Ansökningsdag

Ansökningsdag för en ansökan om ett gemenskapsvarumärke skall vara den dag då de handlingar som innehåller de uppgifter som anges i artikel 26.1 givits in till byrån av sökanden eller, om ansökan har givits in till det centrala organet i en medlemsstat eller till Benelux varumärkesbyrå, till detta organ, under förutsättning att ansökningsavgiften betalats senast en månad efter ingivandet av ovan nämnda handlingar.”

Bakgrund till tvisten

- 2 Sökanden ingav den 21 juni 2000, med stöd av rådets förordning nr 40/94, i sitt tidigare firmanamn, det vill säga Simplify Development Corporation, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke (varumärkesansökan nr 171/8667) till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(harmoniseringsbyrån).
- 3 Uttrycket ECOPY är det varumärke som avsågs med ansökan om registrering.

4 De varor för vilka det hade ansökts om varumärkesregistrering omfattas av klass 9 enligt Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

”Programvaruskivor och relaterade apparater för möjliggörande av skanning och elektronisk distribution av dokument via datornät.”

5 Genom beslut av den 10 november 2000 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94, med motiveringen att det varumärke som avsågs med registreringsansökan var beskrivande för varorna i fråga och helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94.

6 Den 8 januari 2001 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden återopade artikel 7.3 i förordning nr 40/94 för första gången i överklagandet och lade fram viss bevisning.

7 Första överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 13 juli 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som sökanden delgavs den 18 juli samma år. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att uttrycket ECOPY betyder ”elektronisk kopia” och att det följaktligen beskriver arten och den avsedda användningen för de varor som avsågs med varumärkesansökan. Överklagandenämnden bedömde därför att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 var tillämplig på det varumärke för vilket det hade ansökts om registrering och att varumärket i sig dessutom helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden ansåg

slutligen att det varumärke som avsågs med ansökan inte heller kunde registreras med stöd av artikel 7.3 i samma förordning. Den bedömde härvid att några av de bevis som sökanden hade lagt fram inte i sig var tillräckliga för att visa att varumärket i fråga hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning. Vidare grundade den sitt beslut på att andra bevis som sökanden hade lagt fram inte kunde beaktas, eftersom de hänförde sig till tiden efter det att ansökan hade ingetts.

Förfarandet och parternas yrkanden

8 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 september 2001 och som anpassades till gällande bestämmelser den 26 oktober, den 29 november respektive den 5, den 7 och den 20 december 2001. Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsinlägga till rättens kansli den 30 januari 2002.

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— anmoda harmoniseringsbyrån att bevilja varumärkesansökan nr 1718667 eller, i andra hand, att fullfölja prövningen av denna varumärkesansökan i enlighet med rättens dom, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida sökandens andra yrkande kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

11 Harmoniseringsbyrån anser att detta yrkande inte kan tas upp till sakprövning. Den har anfört att det inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån, eftersom den sistnämnda enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom.

12 Utan att formellt återkalla detta yrkande har sökanden vid förhandlingen emellertid medgett att det inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån.

Förstainstansrättens bedömning

- 13 Enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är harmoniseringsbyrån skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Av rättspraxis framgår, såsom harmoniseringsbyrån riktigt har påpekat, att det inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 53, och av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33).

- 14 Sökandens andra yrkande kan följaktligen inte tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

Inledande synpunkter

- 15 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att det framgår av artikel 19 i EG-stadgan för domstolen, som enligt artikel 46 i nämnda stadga skall tillämpas på förfarandet vid förstainstansrätten, och av artikel 44.1 c och artikel 130.1 i förstainstansrättens rättegångsregler att en ansökan skall innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Denna framställning skall vara tillräckligt klar och precis för att svaranden skall kunna förbereda sitt försvar och för att förstainstansrätten skall kunna pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. För att garantera rättssäkerheten och en god rättskipning krävs att de väsentligaste omständigheter som talan grundas på

åtminstone kortfattat men på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan (förstainstansrättens dom av den 14 maj 1998 i mål T-348/94, Enso Espa ola mot kommissionen, REG 1998, s. II-1875, punkt 143, och av den 28 mars 2000 i mål T-251/97, T. Port mot kommissionen, REG 2000, s. II-1775, punkt 91). I detta h nseende skall i ans kan tydligt anges vad grunden f r talan best r i, vilket inneb r att ett abstrakt omn mmande inte uppfyller kraven i r tteg ngsreglerna (domen i det ovann mnda m let T. Port mot kommissionen, punkt 90, och f rstainstansr ttens dom av den 5 juli 2000 i m l T-111/99, Samper mot parlamentet, REGP 2000, s. I-A-135 och II-611, punkt 27).

16 I f revarande m l grundas det omtvistade beslutet p  artikel 7.1 b och 7.1 c samt 7.3 i f rordning nr 40/94. S kanden har i sin ans kan  beropat tv  grunder. Den f rsta grunden avser maktmissbruk till f ljgd av att  verklaganden mnden borts g fr n tvistef rem let i det  rende som var anh ngigt vid den genom att pr va huruvida uttrycket E-COPY och inte uttrycket ECOPY kunde registreras. Den andra grunden avser  sidos ttande av artikel 7.3 i f rordning nr 40/94. S kanden har i sin ans kan d remot inte ifr gasatt beslutet betr ffande det s tt p  vilket  verklaganden mnden tolkade och till mpade ovann mnda artikel 7.1 b och 7.1 c. Den har i st llet, s vitt avser den f rsta grunden, endast p  ett allm nt och abstrakt s tt h vdat att  verklaganden mnden har  sidosatt f rordning nr 40/94, "eftersom varum rken skall registreras, om det inte f religger hinder f r detta enligt artikel 7" (punkt 13 i ans kan). Det var f rst vid f rhandlingen som s kanden f r f rsta g ngen f rklarade varf r denne ans g att  verklaganden mnden hade gjort sig skyldig till en felaktig r ttstill mpning genom att avsl  varum rkesans kan med st d av artikel 7.1 b och 7.1 c i f rordning nr 40/94.

17 Det kan mot denna bakgrund inte anses att s kanden p  ett giltigt s tt har  beropat en grund som avser  sidos ttande av artikel 7.1 b och 7.1 c i f rordning nr 40/94. De f rklaringar som s kanden i detta avseende redovisade vid f rhandlingen kan inte beaktas.

Den första grunden: Maktmissbruk

Parternas argument

- 18 Sökanden har anfört att överklagandenämnden felaktigt prövade huruvida uttrycket E-COPY kunde registreras, medan uttrycket ECOPY var det varumärke för vilket det hade ansökts om registrering.
- 19 Sökanden har i detta hänseende hävdats att avsaknaden av bindestreck mellan bokstaven E och ordet COPY utgör en väsentlig skillnad mellan dessa två uttryck. Således uttalas bokstaven E i uttrycket ECOPY som en kort och inte som en lång vokal. Sökanden har dessutom hävdats att det inte har bevisats att konsumenterna, samtidigt som de är förtroga med sådana vanliga uttryck som E-Mail eller E-Shopping, också skulle vara det med motsvarande ord som skrivs utan bindestreck. För konsumenter som inte behärskar det engelska språket är det inte heller möjligt att förstå betydelsen av uttrycket ECOPY på grundval av en visuell presentation av det varumärke för vilket det ansökts om registrering.
- 20 Enligt sökanden bortsåg överklagandenämnden följaktligen från tvisteföremålet, varför det omtvistade beslutet har tillkommit genom maktmissbruk.
- 21 Harmoniseringsbyrån har invänt att överklagandenämnden, till skillnad från sökandens påståenden, har prövat huruvida uttrycket ECOPY kunde registreras. Harmoniseringsbyrån har härvid understrukit att den omständigheten att överklagandenämnden även hänvisade till definitionen av ordet "e-copy", vilken förekom på en hemsida på Internet för IROI (Institute of RF & OE-ICS of

Southeast University), med adressen ”<http://roi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>”, inte visar att det varumärke för vilket det ansökts om registrering skulle ha förväxlats med något annat. Harmoniseringsbyrån påpekade i detta avseende i punkt 12 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden hade konstaterat att uttrycket ECOPY som sådant inte förekom i ordböcker och att det var ett ord som kunde uttalas. Enligt harmoniseringsbyråns mening innebär detta att överklagandenämnden faktiskt undersökte uttrycket ECOPY, som består av en hopskrivning av två delar, och inte uttrycket E-COPY.

Förstainstansrättens bedömning

22 Förstainstansrätten erinrar om att begreppet maktmissbruk har en bestämd räckvidd inom gemenskapsrätten och att det avser det fallet att en administrativ myndighet använder sin behörighet för ett annat ändamål än det som ligger till grund för behörigheten. Det är i detta hänseende fast rättspraxis att ett beslut innebär maktmissbruk endast om det på grundval av objektiva, relevanta och samstämmiga uppgifter kan antas att det har antagits för att uppnå andra mål än dem som angetts (se förstainstansrättens dom av den 24 april 1996 i de förenade målen T-551/93 och T-231/94—T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos m.fl. mot kommissionen*, REG 1996, s. II-247, punkt 168, och av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, *DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE)*, REG 2000, s. II-1, punkt 33).

23 I förevarande mål har sökanden emellertid varken visat eller ens påstått att sådana uppgifter finns. I synnerhet förhåller det sig så att även om överklagandenämnden skulle ha bortsett från tvisteföremålet i det ärende som var anhängigt vid denna, genom att pröva huruvida uttrycket E-COPY och inte uttrycket ECOPY kunde registreras, vilket sökanden har påstått, är detta inte en uppgift på grundval av vilken det kan antas att beslutet har antagits uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, för att uppnå andra mål än dem som angetts.

- 24 Dessutom framgår det av det omtvistade beslutet att överklagandenämnden faktiskt prövade huruvida uttrycket ECOPY och inte uttrycket E-COPY kunde registreras och att den följaktligen inte bortsåg från tvisteföremålet i det ärende som var anhängigt vid den.
- 25 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 26 Sökanden har hävdatt att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att, vid tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, inte beakta bevisning som styrker att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har använts efter det att ansökan hade ingetts. Sökanden har i detta hänseende anfört att harmoniseringsbyråns interna anvisningar saknar relevans.
- 27 Sökanden har dessutom påpekat att det i artikel 9.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att de rättigheter som är knutna till varumärket skall gälla i förhållande till tredje man först från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering. Enligt sökanden följer det av denna bestämmelse att vid bedömningen av huruvida ett varumärke kan registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall bevisning beaktas fram till tidpunkten för registreringen.

- 28 Enligt sökanden skulle överklagandenämnden följaktligen ha beaktat den bevisning som lades fram och som avsåg perioden innan överklagandenämnden fattade sitt beslut, det vill säga före den 13 juli 2001, eller, åtminstone, den bevisning som avsåg perioden före det att granskaren fattade avslagsbeslutet, det vill säga före den 10 november 2000.
- 29 Slutligen har sökanden, genom bilagorna 4—7 till ansökan, inkommit med vissa handlingar till förstainstansrätten för att styrka att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning.
- 30 Harmoniseringsbyrån har hävdats att det, för att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, förutsätts att varumärket har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användningen när ansökan inges och att det har bevarat denna egenskap fram till tidpunkten för registreringen.
- 31 Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende påpekat att ansökningsdagen är avgörande för vilken prioritet ett varumärke skall ha i förhållande till ett annat varumärke. Även om ett varumärke registrerades trots att det uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning först efter ansökningsdagen, skulle det således kunna åberopas i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande som ett registreringshinder gentemot ett annat varumärke för vilket ansökan ingetts efter ansökningsdagen för det första varumärket. En sådan situation skulle emellertid kunna uppkomma även om det första varumärket ännu inte uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning vid ansökningsdagen för det andra varumärket.
- 32 Vad beträffar sökandens argument avseende artikel 9.3 i förordning nr 40/94, har harmoniseringsbyrån anfört att rättigheter som är knutna till varumärket, tvärt emot vad sökanden hävdats, kan ha verkningar före varumärkets registrering. Enligt denna bestämmelse får således skälig ersättning krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av varumärkesansökan.

- 33 Harmoniseringsbyrån har slutligen hävdade att bevisning inte får läggas fram för första gången vid förstainstansrätten, såvida inte det föreligger särskilda omständigheter, eftersom en talan inför rätten syftar till en kontroll av huruvida överklagandenämndernas avgöranden är lagenliga. Enligt harmoniseringsbyrån har sökanden i detta fall emellertid inte gjort gällande att det föreligger särskilda omständigheter.

Förstainstansrättens bedömning

- 34 Förstainstansrätten noterar inledningsvis att sökanden, såvitt avser denna grund, endast har ifrågasatt det omtvistade beslutet till den del överklagandenämnden avvisade bevisningen om att en särskiljningsförmåga hade uppnåtts till följd av användning under tiden efter ansökningsdagen. Sökanden har inte ifrågasatt det omtvistade beslutet till den del överklagandenämnden fann att viss bevisning, som avsåg tiden före den dag då varumärkesansökan ingavs, i sig var otillräcklig. Det finns följaktligen ingen anledning att pröva huruvida det omtvistade beslutet i detta avseende är grundat.
- 35 Det skall däremot prövas huruvida överklagandenämnden, såsom sökanden har hävdade, gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att avvisa annan bevisning med motiveringen att den avser tiden efter ansökningsdagen.
- 36 Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall tolkas på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Det saknar följaktligen betydelse att ett varumärke har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning efter dagen då varumärkesansökan ingavs och före den tidpunkt då harmoniseringsbyrån, det vill säga granskaren

eller i förekommande fall överklagandenämnden, avgör huruvida det föreligger absoluta hinder för att registrera varumärket. Av detta följer att den bevisning som avser användning efter ansökningsdagen inte alls kan beaktas av harmoniseringsbyrån.

37 Detta är, för det första, den enda tolkning som är förenlig med det inre sammanhanget för systemet med absoluta och relativa registreringshinder för gemenskapsvarumärken. Såsom framgår av artikel 8.2 a och 8.2 b i förordning nr 40/94 är ansökningsdagen, som den anges i artikel 26 i samma förordning, avgörande för vilken prioritet ett varumärke skall ha i förhållande till ett annat varumärke. Förstainstansrätten konstaterar att ett varumärke, även om det registrerades trots att det uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning först efter ansökningsdagen, skulle kunna åberopas i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande som ett registreringshinder gentemot ett annat varumärke för vilket ansökan ingetts efter ansökningsdagen för det första varumärket. En sådan situation skulle kunna uppkomma även om det andra varumärket redan hade en särskiljningsförmåga när dess registreringsansökan ingavs och det första varumärket då ännu inte hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, och således inte uppfyllde villkoren för att kunna registreras. Ett sådant resultat kan emellertid inte godtas.

38 Till förmån för samma tolkning talar, för det andra, även lydelsen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, enligt vilken artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d inte skall tillämpas om varumärket till följd av "dess användning" "har uppnått" en särskiljningsförmåga i fråga om de tjänster för vilka "det ansöks" om registrering.

39 Den antagna tolkningen gör det, för det tredje, möjligt att hindra att sannolikheten för att den särskiljningsförmåga som ett varumärke har uppnått beaktas ökar beroende på hur länge registreringsförfarandet har varat.

40 Denna tolkning motsägs inte av sökandens argument avseende artikel 9.3 i förordning nr 40/94.

41 Det kan först konstateras att sökandens argumentation i sig är motsägelsefull. Sökanden har i punkt 16 i ansökan nämligen påstått att det av artikel 9.3 i förordning nr 40/94 följer att man, vid bedömningen av huruvida ett varumärke kan registreras, skall beakta bevis fram till den tidpunkt då varumärket registreras. I punkt 18 i ansökan har sökanden emellertid hävdad att den relevanta tidpunkten är den då harmoniseringsbyrån (det vill säga granskaren eller, i förekommande fall, överklagandenämnden) avgör huruvida det föreligger absoluta hinder för att registrera varumärket. Det är emellertid uppenbart att det rör sig om två olika tidpunkter. Sedan harmoniseringsbyrån har funnit att det inte föreligger något absolut hinder för att registrera det varumärke som avses med ansökan, skall ansökan nämligen offentliggöras enligt artiklarna 38.1 och 40.1 i förordning nr 40/94. Enligt artikel 45 i samma förordning kan varumärket endast registreras efter det att invändningsfristen på tre månader efter det att ansökan offentliggjorts har löpt ut (artikel 42.1 i förordning nr 40/94) eller, i förekommande fall, efter det att en invändning har avslagits.

42 Såsom harmoniseringsbyrån riktigt har påpekat kan de rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket dessutom medföra rättsverkningar i förhållande till vissa situationer som rådde innan varumärket registrerades, till skillnad från vad sökanden har påstått. Av artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 40/94 framgår nämligen att skälig ersättning, under vissa förutsättningar, får krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av ansökan.

43 Vad beträffar sökandens argument om harmoniseringsbyråns interna anvisningar konstaterar förstainstansrätten att sökanden vid förhandlingen inte har kunnat

ange exakt vilka texter denne åsyftar. Även om sökanden åsyftar de ”Anvisningar för granskning” som har antagits av harmoniseringsbyråns ordförande (beslut EX-96-2 av den 26 mars 1996, harmoniseringsbyrån, EGT 9/96, s. 1347), skall det konstateras att dessa anvisningar inte innehåller någon bestämmelse om den tidpunkt som är relevant för att avgöra om ett varumärke kan registreras. Argumentet är under alla omständigheter utan verkan, i enlighet med det som har angetts ovan. Harmoniseringsbyråns ståndpunkt är nämligen korrekt mot bakgrund av en systematisk och teleologisk tolkning av de aktuella bestämmelserna i förordning nr 40/94, oberoende av huruvida det finns bestämmelser med annat innehåll i harmoniseringsbyråns interna anvisningar.

44 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, när den avvisade den bevisning som sökanden hade lagt fram för att styrka att det varumärke för vilket det har ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning under en tid efter det att ansökan ingetts.

45 Sökanden har till sin ansökan bifogat vissa handlingar (bilagorna 4—7 i ansökan) som denne inte hade ingett under förfarandet vid överklagandenämnden, genom vilka den har avsett att bevisa att det varumärke för vilket det har ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning. Före prövningen av det bevisvärde som dessa handlingar kan ha och, i synnerhet, frågan huruvida de avser en period före ansökningsdagen, skall det undersökas om denna bevisning får beaktas av förstainstansrätten.

46 Förstainstansrätten finner först att det av artikel 63.2, jämförd med artikel 63.3, i förordning nr 40/94 framgår att såväl undanröjande som ändring av ett avgörande från överklagandenämnden förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Enligt fast rättspraxis skall rättsaktens lagenlighet vidare bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs (förstainstansrättens dom 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). Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden kan följaktligen endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid rätten om det bevisas att överklagandenämnden på eget initiativ skulle ha beaktat dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet.

- 47 Förstainstansrätten noterar för det första, såvitt avser artikel 7.3 i förordning nr 40/94, att det visserligen inte finns någon regel om att den granskning som företas av harmoniseringsbyrån (det vill säga granskaren eller, i förekommande fall, överklagandenämnden) endast skall avse de sakförhållanden som har åberopats av parterna, till skillnad från det som föreskrivs i artikel 74.1 *in fine* i samma förordning beträffande relativa registreringshinder. Om den som har ansökt om en varumärkesregistrering inte har påstått att varumärket har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, har harmoniseringsbyrån emellertid ingen faktisk möjlighet att beakta det förhållandet att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga. Rätten anser följaktligen, i enlighet med principen att ingen är förpliktad att göra någonting som är omöjligt (*ultra posse nemo obligatur*) och trots den regel som slås fast i artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån "... utan särskilt yrkande [skall] pröva sakförhållandena", att en förutsättning för att harmoniseringsbyrån skall vara skyldig att pröva sakförhållanden, enligt vilka det varumärke för vilket det ansökts om registrering kan ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, är att de har åberopats av sökanden.

- 48 För det andra är en förutsättning för att harmoniseringsbyrån skall vara skyldig att beakta bevisning som åberopas till styrkande av att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning att sökanden har lagt fram bevisningen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Med hänsyn till övervägandena i föregående punkt finns det nämligen ingen väsentlig skillnad mellan den omständigheten att det åberopas att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en

särskiljningsförmåga till följd av användning, å ena sidan, och den omständigheten att det läggs fram bevisning till stöd för ett sådant påstående, å andra sidan. Dessa två aspekter behandlas dessutom på samma sätt i artikel 74.2 i förordning nr 40/94, eftersom det däri föreskrivs att harmoniseringsbyrån inte behöver beakta "omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid".

49 Av detta följer att det omtvistade beslutet inte i något avseende är rättsstridigt och att det därför vare sig kan undanröjas eller ändras enligt artikel 63.2 och 63.3 i förordning nr 40/94. Den nya bevisning som sökanden lade fram för första gången vid förstainstansrätten skall följaktligen avvisas, utan att det är nödvändigt att pröva dess bevisvärde.

50 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte heller vinna bifall på den andra grunden.

51 Av detta följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

52 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 december 2002.

H. Jung

M. Vilaras

Justitiesekreterare

Ordförande