

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 16 november 2006 *

I mål T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, Berlin (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Kunz-Hallstein och R. Kunz-Hallstein,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Laboratoire L. Lafon SA, Maisons-Alfort (Frankrike),

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 13 november 2003 (ärende R 1007/2002-4), till den del detta beslut avser fördelningen av kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby, justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 januari 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 juni 2004,

efter förhandlingen den 2 februari 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 23 juni 1999 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning 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 (nedan kallad förordning nr 40/94). Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet Lyco-A för varor i klasserna 5, 29 och 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

- 2 Queisser Pharma GmbH & Co. invände med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 mot registreringen av det sökta varumärket och grundade härvid sin invändning på det äldre varumärket LYCO PROTECT. Invändningsenheten avslog Queisser Pharmas invändning genom beslut nr 3111/2002 av den 30 oktober 2002 på grund av att förväxlingsrisk inte förelåg. Detta beslut överklagades inte.

- 3 Laboratoire L. Lafon SA invände med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 mot registreringen av det sökta varumärket och grundade härvid sin invändning på det äldre varumärket LYOC. Invändningsenheten avslog Laboratoire L. Lafons invändning genom beslut nr 3108/2002 av den 30 oktober 2002 på grund av att förväxlingsrisk inte förelåg.

- 4 Medicom Pharma AG invände med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 mot registreringen av det sökta varumärket och grundade härvid sin invändning på det äldre varumärket LYCO Q10. Genom beslut nr 3110/2002 av den 31 oktober 2002 biföll invändningsenheten Medicom Pharma AG:s invändning och avslog registreringsansökan. Detta beslut överklagades inte.

- 5 Laboratoire L. Lafon gav den 16 december 2002 in en inlaga till harmoniseringsbyrån med följande lydelse:

”I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i [förordning nr 40/94] upplyses om att Laboratoire L. Lafon har för avsikt att överklaga [beslut nr 3108/2002]. Var därför vänliga att debitera vårt konto ... med beloppet 800 euro. En inlaga med grunderna för överklagandet kommer att inges före den 28 februari [2003].”

- 6 Laboratoire L. Lafon ingav en inlaga med grunderna för överklagandet den 3 februari 2003.

- 7 Den 21 mars 2003 upplyste harmoniseringsbyrån sökanden och Laboratoire L. Lafon om att beslut nr 3110/2002 av den 31 oktober 2002, enligt vilket Medicom Pharms invändning bifallits, vunnit laga kraft.

- 8 Den 10 april 2003 ingav sökanden en inlaga, i vilken denne anmärkte att överklagandet inte längre hade något föremål, och den 11 april 2003 ingav Laboratoire L. Lafon en inlaga i vilken bolaget anmärkte att förfarandet var avslutat.

- 9 Genom beslut av den 13 november 2003 (ärende R 1007/2002-4) (nedan kallat det angripna beslutet) fastslog fjärde överklagandenämnden att överklagandet förlorat sitt föremål, eftersom avslaget på sökandens ansökan om registrering av det sökta varumärket vunnit laga kraft. Genom det ovannämnda beslutet förpliktade överklagandenämnden vidare sökanden att erlägga avgifter och ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet. I skäl 9 i

det angripna beslutet motiverade överklagandenämnden beslutet avseende kostnaderna på följande sätt:

”Eftersom ansökan om registrering av Lyco-A som gemenskapsvarumärke avslagits *ex tunc* (registreringshindret förelåg redan från början), om än i ett annat förfarande, skulle Lichtwer Pharma AG ha varit förlorande part även i förevarande förfarande. Lichtwer Pharma AG skall därför erlägga avgifter och ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet.”

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara punkt 2 i slutet i det angripna beslutet,
 - förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogilla talan,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 12 Till stöd för sin talan har sökanden i sak åberopat tre grunder för ogiltigförklaring. Genom sin första grund har sökanden åberopat åsidosättande av bestämmelserna i reglerna 48.1 c och 49.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess ändrade lydelse (nedan kallad förordning nr 2868/95), och åsidosättande av principen om likabehandling, eftersom överklagandenämnden var skyldig att inte ta upp överklagandet av invändningsenhetens beslut till prövning. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 81.4 i förordning nr 40/94 och skälighetsprincipen, eftersom överklagandenämnden felaktigt tillämpat sitt utrymme för skönsmässig bedömning på fördelningen av kostnaderna för förfarandet. I den tredje grunden anser sökanden att harmoniseringsbyrån i enlighet med reglerna 21 och 51 i förordning nr 2868/95 borde ha återbetalat hälften av avgifterna för invändningsförfarandet och hela avgiften för överklagandet. Förstainstansrätten anser att den andra grunden bör bedömas först.

Parternas argument

- 13 Sökanden har gjort gällande att motiveringen i det angripna beslutet att sökanden skulle ha varit förlorande part i det omtvistade förfarandet och därför skulle ersätta kostnaderna för detta är felaktig.
- 14 Sökanden anser för det första att överklagandenämnden har gjort en felaktig tillämpning av artikel 81.4 i förordning nr 40/94. Sökanden anser härvid att vid en tolkning av denna bestämmelse mot bakgrund av tysk rätt, som utgjort förebild för motsvarande bestämmelser i förordningen, framgår att överklagandenämnden borde ha kontrollerat den troliga utgången av det pågående invändningsförfarandet mellan

sökanden och Laboratoire L. Lafon. Sökanden anser vidare att den omständigheten att en invändning bifalls inte kan innebära att det *ex tunc* (redan från början) föreligger hinder för registrering av varumärket, utan endast att sådant hinder föreligger *ex nunc* (med omedelbar verkan). Vid motsatt förhållande borde harmoniseringsbyrån om en invändning bifölls återbetala alla invändningsavgifter i andra och ännu pågående förfaranden, eftersom det skulle anses att ansökan aldrig förelegat. Sökanden har härvid åberopat regel 19.3 i förordning nr 2868/95. Sökanden anser slutligen att regel 21 i förordning nr 2868/95 utvisar att det inte var lagstiftarens mening att den tappande parten skulle bära kostnaderna för samtliga pågående invändningsförfaranden.

- 15 Sökanden anser för det andra att överklagandenämndens motivering inte ger fog för att avvika från vad som är skäligt. Enligt sökanden fordras enligt skälighetsprincipen att kostnaderna fördelas på två parter när, såsom i förevarande mål, en av invändningarna mot samma ansökan om gemenskapsvarumärke medför att denna avslås. Det framgår, enligt sökanden, av direktiven om förfarandet vid harmoniseringsbyrån att en av parterna skall förpliktas att ersätta samtliga kostnader endast när en av dem avslutar förfarandet. Sökanden har erinrat om att följande anges på sidan 130 i förslag till direktiv om invändningsförfarandet:

”Eftersom inget avgörande har fällts avseende omständigheterna skall kostnaderna fördelas efter vad invändningsenheten finner skäligt (artikel 81.4 i [förordning nr 40/94]). Harmoniseringsbyrån kan inte avgöra vilken part som ’vunnit eller förlorat’ och enligt skälighetsprincipen skall därför var och en av parterna bära sin egen kostnad.”

- 16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att talan inte skall bifallas på denna grund.

Förstainstansrättens bedömning

- 17 Enligt lydelsen i artikel 81.4 i förordning nr 40/94 skall "[o]m frågan inte slutligt avgörs ... kostnaderna fördelas efter vad ... överklagandenämnden finner skäligt".
- 18 Det framgår av denna bestämmelses lydelse att överklagandenämnden förfogar över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att fördela kostnaderna för förfarandet i samband med ett beslut då frågan inte slutligt avgörs (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens beslut av den 12 juli 2005 i mål T-163/04, Schäfer mot harmoniseringsbyrån — KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen). Under sådana omständigheter kan gemenskapsdomstolen inte ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Det åligger emellertid rätten att kontrollera om överklagandenämnden, med beaktande av skälen för dess bedömning, överskridit gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning och använt denna befogenhet på ett uppenbart felaktigt sätt.
- 19 Förstainstansrätten erinrar om att överklagandenämnden i det angripna beslutet först och främst fastslog att överklagandet förlorat sitt föremål, eftersom avslaget på sökandens ansökan om registrering av det sökta varumärket vunnit laga kraft och att nämnden med stöd av artikel 81.4 i förordning nr 40/94 förpliktade sökanden att erlägga avgifter och ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet.
- 20 Överklagandenämnden har i detta avseende motiverat sitt beslut med påståendet att "[e]ftersom ansökan om registrering av ... gemenskapsvarumärke avslagits *ex tunc* (registreringshindret förelåg redan från början), om än i ett annat förfarande, skulle [sökanden] ha varit förlorande part även i förevarande förfarande".

- 21 Det är först och främst utrett att det invändningsförfarande som ledde fram till att sökandens varumärkesansökan avslogs och det förfarande mellan denne och Laboratoire L. Lafon som anhängiggjordes vid överklagandenämnden bygger på olika faktiska omständigheter. Härav följer att vid bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena i vart och ett av förfarandena, skall samtliga faktiska och rättsliga omständigheter beaktas som parterna åberopat i vart och ett av ärendena.
- 22 Under dessa förhållanden medför den omständigheten att en invändning bifallits, trots att detta innebär att parallella förfaranden förlorar sitt föremål, inte att det går att avgöra vilken av parterna i dessa parallella förfaranden som skulle ha förlorat. Vilken part som tappar ett visst förfarande kan nämligen endast avgöras på grundval av hur parterna definierat förfarandets föremål och de faktiska och rättsliga omständigheterna för det.
- 23 Utan att ta ställning till verkan av ett avslag på en varumärkesansökan, följer det inte, såsom förutsätts i det angripna beslutet, automatiskt av ett beslut att bifalla en av invändningarna mot en ansökan att den som lämnat in den varumärkesansökan som avslagits skall bära kostnaderna i samtliga eventuella parallella ärenden.
- 24 Med beaktande av vad ovan anförts finner förstainstansrätten att sökanden med fog gjort gällande att överklagandenämndens motivering innehåller en uppenbart oriktig bedömning till den del nämnden funnit att sökanden varit förlorande part i förfarandet mellan sökanden och Laboratoire L. Lafon, på grund av att varumärkesansökan avslagits i ett annat invändningsförfarande, och att sökanden därför skall erlägga avgifter och ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet i samband med överklagandet. Överklagandenämnden har genom denna bedömning överskridit gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 81.4 i förordning nr 40/94.

- 25 Punkt 2 i slutet i det angripna beslutet skall därför ogiltigförklaras och det saknas härvid anledning att pröva övriga grunder.

Rättegångskostnader

- 26 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Punkt 2 i slutet i det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 13 november 2003 (ärende R 1007/2002-4) ogiltigförklaras.**

2) Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 november 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande