

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 16 januari 2007^{*}

I mål T-53/05,

Calavo Growers, Inc., Santa Ana (Förenta staterna), företrätt av advokaterna E. Armijo Chávarri och A. Castán Pérez-Gómez,

sökande,

mot

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

svarande,

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

Luis Calvo Sanz, SA, Carballo (Spanien), företrätt av advokaterna J. Rivas Zurdo och E. López Leiva,

^{*} Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 8 november 2004 (ärende R 159/2004-1) om ett invändningsförfarande mellan Calavo Growers, Inc. och Luis Calvo Sanz, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová,
justitiesekreterare: E. Coulon,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Luis Calvo Sanz SA ingav den 8 mars 2001 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån avseende nedan återgivna figurmärke:



- 2 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29, 30 och 31 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter".
 - Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is".
 - Klass 31: "Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt".
- 3 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 84/2001 av den 24 september 2001.
- 4 Den 21 december 2001 framställde Calavo Growers Inc. en invändning mot registreringsansökan. Invändningen bestod av två delar. Den första delen var på spanska och hade rubriken "Escrito de Oposición" (nedan kallad formuläret). Denna del hade formen av ett formulär med numrering och rubriker som motsvarade

harmoniseringsbyråns officiella formulär, och under rubriken "Språk i invändningen" angavs "ES", och under rubriken "Grunder för invändningen" angavs "94, invändningen grundas på ett äldre varumärke och på att det föreligger risk för förväxling". Den andra delen var på engelska och hade rubriken "Notice of Opposition" (nedan kallad förklaring till grunderna). Denna del bestod av tre sidor och en redogörelse för grunderna för invändningen under den inledande rubriken "99 Explanations of grounds".

- 5 Grunden för invändningen var registreringen av gemenskapsordmärke nr 102 822 CALAVO. Ansökan därom hade getts in den 1 april 1996 och varumärket registrerades den 26 augusti 1998 för varor i klasserna 29 och 31 i Nice-överenskommelsen. Varorna motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
 - Klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; matoljor och matfetter; behandlade, preparerade och frusna avocados och guacamole; torkad papaya och mango".
 - Klass 31: "Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter och spannmålsprodukter som inte ingår i andra klasser; levande djur; färsk frukt och grönsaker; frön, levande plantor och blommor; födoämnen för djur; malt; färska avocado, papaya och mango".
- 6 Invändningen grundades på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket och invändningen framställdes mot samtliga varor i registreringsansökan.

- 7 Genom beslut av den 18 december 2003 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen till viss del. Skälet var att det förelåg en risk att de motstående kännetecknen kan förväxlas med varandra såvitt avser vissa varor. I beslutet angavs att invändningsenheten inte kunde beakta den förklaring till grunderna som invändaren (sökanden vid förstainstansrätten) hade gett in tillsammans med formuläret. Skälen till detta var att förklaringen till grunderna hade getts in på ett annat språk än handläggningsspråket och att någon översättning till handläggningsspråket inte hade getts in inom den av harmoniseringsbyrån angivna fristen.
- 8 Den 18 februari 2004 överklagade intervenienten beslutet. Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd biföll den 8 november 2004 överklagandet och upphävde invändningsenhetens beslut. Genom detta beslut (nedan kallat det angripna beslutet) som delgavs sökanden den 12 november 2004 avslog överklagandenämnden invändningen och förpliktade invändaren att ersätta Luis Calvo Sanz, SA (den som sökte varumärkesregistrering, tillika intervenient vid förstainstansrätten) för dess kostnader för invändningsförfarandet och överklagandet.
- 9 I det angripna beslutet kom överklagandenämnden fram till att invändningsenheten inte var behörig att på eget initiativ pröva invändningen och att den därför inte fick bifalla invändningen till viss del. Invändningen var avfattad på ett oegentligt sätt, eftersom det som enda grund för invändningen angavs att det förelåg "risk för förväxling" utan att det därvid redogjordes för andra argument på handläggningsspråket.
- 10 Överklagandenämnden fann att invändningsenheten hade åsidosatt "dispositionsprincipen", enligt vilken det är parterna som bestämmer tvisteföremålet. Vidare fann överklagandenämnden att invändningsenheten hade åsidosatt principen om jämlikhet i medel. Dessa principer reglerar invändningsförfarandet och finner sin grund i artikel 74.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), enligt vilken harmoniseringsbyrån inte får pröva sakförhållandena på eget initiativ, eftersom prövningen skall vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

- 11 Överklagandenämnden ansåg att det är invändaren som skall åberopa och styrka de grunder som anges i invändningen och att det inte är tillräckligt att rent abstrakt åberopa "risk för förväxling". De omständigheter som utgör risk för förväxling skall åberopas och styrkas i varje enskilt fall. Om invändaren inte gör det, får harmoniseringsbyrån under inga omständigheter komplettera den bristfälliga invändningen. Harmoniseringsbyrån är nämligen inte behörig att göra en prövning på eget initiativ, den skall vara opartisk och får inte ta på sig att vara både part och myndighet med uppgifter av rättskipande karaktär. Det angripna beslutet avslutas med konstaterandet att underlåtenheten att iaktta formföreskrifterna skall leda till att invändningen avslås.

Förfarandet vid förstainstansrätten och parternas yrkanden

- 12 Sökanden har väckt förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 januari 2005.
- 13 Intervenienten och harmoniseringsbyrån inkom med svarsinlagor den 20 juni respektive den 25 juli 2005.
- 14 Genom skrivelser som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 och den 5 augusti 2005 begärde sökanden och intervenienten att få inkomma med replik. Ordföranden på förstainstansrättens andra avdelning beslutade den 17 augusti 2005 att det saknades anledning att förordna om en andra skriftväxling i enlighet med artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler. Ordföranden beslutade emellertid att ge intervenienten tillstånd att inkomma med en inlaga för att intervenienten skulle få möjlighet att ta ställning till harmoniseringsbyråns svarsinlaga, där harmoniseringsbyrån ställde sig bakom sökandens argument. Intervenienten ingav sin kompletterande inlaga till förstainstansrättens kansli den 10 oktober 2005.

- 15 Genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 oktober 2005 vidhöll sökanden sin begäran av den 4 augusti. Sökanden gjorde därvid gällande att företaget önskade bemöta de argument som intervenienten hade getts tillstånd att inkomma med i sin kompletterande inläga. Ordföranden på andra avdelningen avslog den 22 november 2005 sökandens begäran.
- 16 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (andra avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet utan att vidta föregående åtgärder för bevisupptagning.
- 17 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 11 juli 2006. Harmoniseringsbyrån framställde yrkanden avseende rättegångskostnader som inte hade framställts under det skriftliga förfarandet.
- 18 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara det angripna beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara det angripna beslutet,

- återförvisa målet till överklagandenämnden för prövning av frågan huruvida det föreligger någon risk för att de motstående kännetecknen förväxlas,

- förplikta vardera parten att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan i dess helhet och fastställa det angripna beslutet,

- förplikta sökanden att ersätta intervenientens rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

21 Sökanden har åberopat en grund och har därvid gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 42.3 och artikel 74.1 i förordning nr 40/94 jämförda med regel 20.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

Huruvida harmoniseringsbyråns yrkanden kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

- 22 Harmoniseringsbyrån anser att sökandens talan skall bifallas. Det angripna beslutet stämmer nämligen inte överens med harmoniseringsbyråns praxis vad gäller upptagande till sakprövning av en invändning och vad gäller redogörelsen av grunderna för en invändning.
- 23 Intervenienten har bestritt att harmoniseringsbyrån får ställa sig bakom sökandens talan. Detta skulle annars stå i strid och vara oförenligt med principen om rättighetsskydd och rättssäkerhetsprincipen. I själva verket har harmoniseringsbyrån yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara ett beslut som harmoniseringsbyrån själv fattat. Om de tillämpliga bestämmelserna inte ändrats eller om det inte framkommit några nya uppgifter som utgör skäl för harmoniseringsbyrån att ändra sin inställning på ett så radikalt sätt, anser intervenienten att överklagandenämnden måste beredas tillfälle att yttra sig för att harmoniseringsbyrån skall få ändra inställning på ett dylikt sätt. I förevarande mål har de tillämpliga bestämmelserna emellertid inte ändrats, inte heller har det framkommit några nya uppgifter.
- 24 Intervenienten anser dessutom att den rättspraxis från förstainstansrätten som harmoniseringsbyrån åberopat till stöd för sitt yrkande inte är tillämplig i förevarande mål.
- 25 Intervenienten har vidare gjort gällande att den måste kunna sätta sin tilltro till det skydd som ges i artikel 130.1 och artikel 133.2 i rättegångsreglerna, enligt vilka talan skall väckas mot harmoniseringsbyrån i egenskap av svarande. Enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna är det nämligen endast intervenienterna som får ställa sig bakom en intervenients yrkanden eller intervensera till stöd för dessa yrkanden. I förevarande mål är det emellertid bara intervenienten som försvarar det angripna beslutet, och harmoniseringsbyråns agerande har därmed inverkat menligt på intervenientens processuella ställning.

Förstainstansrättens bedömning

- 26 Förstainstansrätten har slagit fast följande angående ett förfarande beträffande ett beslut som fattats av en överklagandenämnd i ett invändningsförfarande. Även om harmoniseringsbyrån saknar saklegitimation och därmed rätt att väcka talan mot ett beslut som fattats av en överklagandenämnd, så är den inte skyldig att alltid försvara sådana beslut när de är föremål för talan vid förstainstansrätten eller yrka att 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, och av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005, s. II-4633, punkt 22).
- 27 Det finns inget som hindrar att harmoniseringsbyrån ställer sig bakom ett yrkande som framställts av sökanden eller endast överlåter till förstainstansrätten att pröva yrkandet, samtidigt som den redogör för de argument som den anser att förstainstansrätten kan ha nytta av att känna till (domar i de ovannämnda målen BIOMATE, punkt 36, och Cloppenburg, punkt 22). Harmoniseringsbyrån kan däremot inte framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan eller åberopa grunder som inte är nämnda 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, och domen i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 22).
- 28 Förstainstansrätten har dessutom slagit fast att denna rättspraxis är tillämplig både i förfaranden *inter partes* och i förfaranden *ex parte* (domen i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 24).
- 29 Det följer av denna rättspraxis att de yrkanden genom vilka harmoniseringsbyrån ställer sig bakom sökandens yrkanden om ogiltigförklaring kan upptas till sakprövning, i den mån yrkandena och de argument som åberopats till stöd för

dessa inte går utöver sökandens yrkanden och grunder. I förevarande mål har harmoniseringsbyrån inte gått utöver denna ram för rättegången, eftersom harmoniseringsbyrån har framställt samma grunder som sökanden till stöd för yrkandet att förstainstansrätten skall ogiltigförklara det angripna beslutet.

- 30 Harmoniseringsbyrån får således yrka att förstainstansrätten ogiltigförklarar det angripna beslutet, utan att harmoniseringsbyrån därvid ändrar ramen för rättegången. Harmoniseringsbyråns yrkanden kan därför tas upp till sakprövning.

Tvisteföremålets omfattning

Parternas argument

- 31 Intervenienten har gjort gällande att det saknas anledning, för att avgöra detta mål, att pröva huruvida sökandens invändning vid harmoniseringsbyrån kunde tas upp till sakprövning. Genom det angripna beslutet avvisade överklagandenämnden inte invändningen, utan den avslog invändningen i sak. Det saknas därför anledning att göra en bedömning mot bakgrund av de bestämmelser i vilka innehållet i invändningen regleras. Det är snarare artikel 74.1 i förordning nr 40/94 som skall ligga till grund för bedömningen. Tvisten uppkom nämligen till följd av avsaknad av bevisning och yttranden till stöd för invändningen.

- 32 Sökanden och harmoniseringsbyrån har bestritt intervenientens argument.

Förstainstansrättens bedömning

- 33 Efter att ha gått igenom skälen för det angripna beslutet finner förstainstansrätten att överklagandenämnden avslog invändningen på skäl som är hänförliga till upptagandet till sakprövning, även om terminologin vållar viss förvirring i det avseendet.
- 34 Särskilt punkt 16 i det angripna beslutet avser frågan huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning, även om detta begrepp inte används. Överklagandenämnden ansåg nämligen att den borde pröva frågan huruvida invändningsenheten var behörig att pröva invändningen i sak innan överklagandenämnden gick vidare till prövningen i sak. Överklagandenämnden lät därigenom förstå att den prövningen inte hade något med prövningen i sak att göra. I punkt 17 prövade överklagandenämnden därefter om invändningen kunde tas upp till sakprövning, eftersom det formulär som sökanden hade gett in var behäftat med ett allvarligt fel.
- 35 Det är riktigt att överklagandenämnden i det angripna beslutet inte klart och tydligt slog fast att invändningen inte kunde tas upp till sakprövning. I punkt 19 *in fine* och i punkt 21 med slutsatser i den version av det angripna beslutet som är avfattad på handläggningsspråket, angav överklagandenämnden däremot vid två tillfällen att invändningen avslås "i sak". Om det förekommer avvikelser mellan slutet och skälen i ett beslut från överklagandenämnden, ankommer det emellertid på förstainstansrätten att tolka beslutet för att på så sätt komma fram till vad det faktiskt innehåller.
- 36 Överklagandenämnden nämnde inte någonstans invändningen i sak, nämligen om det i ärendet fanns någon risk för att de motstående kännetecknen förväxlas. Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden inte avslog sökandens invändning i sak, utan avvisade den. Omständigheten att formuleringarna i det

angripna beslutet förefaller avse ett avslag i sak, föranleder inte förstainstansrätten att göra någon annan bedömning.

- 37 Intervenienten kan således inte vinna framgång med detta argument.

Huruvida invändningen kunde tas upp till sakprövning

Parternas argument

- 38 Sökanden har gjort gällande att det i det formulär som gavs in uttryckligen angavs att invändningen grundades på ett äldre varumärke och att det förelåg risk för förväxling. Detta uppfyller de minimikrav avseende grunderna för invändningen som uppställs i artikel 42.3 i förordning nr 40/94 och regel 18 i förordning nr 2868/95. Dels var det nämligen möjligt att utifrån de uppgifter som lämnades i invändningen förstå vilka grunder som åberopades, dels kunde både Luis Calvo Sanz SA och harmoniseringsbyrån förstå dessa grunder.
- 39 Dessutom föreskrivs det tydligt i regel 20.3 i förordning nr 2868/95 att om det saknas detaljerade uppgifter om omständigheter och bevisning till stöd för invändningen, så utgör inte det ett skäl för att avvisa invändningen.

- 40 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det i det formulär som gavs in av sökanden tydligt och klart angavs på handläggningsspråket, det vill säga på spanska, att invändningen grundade sig på ett äldre varumärke (en registrering av ett gemenskapsvarumärke som identifierades klart och tydligt) och på att det förelåg risk för förväxling.
- 41 I artikel 42.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att en invändning skall framställas skriftligen och närmare ange vilka grunder som åberopas. Detta innebär dock enligt harmoniseringsbyrån inte att invändningen, för att den skall kunna prövas, skall innehålla en detaljerad beskrivning av skälen till att invändaren anser att grunden eller grunderna är berättigade. I artikel 42.3 sista meningen anges endast att invändaren får lägga fram fakta, bevisning och argument, vilket i övrigt bekräftas av de andra språkversionerna av förordning nr 40/94.
- 42 Harmoniseringsbyrån har betonat att detta står i överensstämmelse med byråns praxis avseende frågan huruvida en invändning kan tas upp till sakprövning, vilket kommer till uttryck i riktlinjerna avseende invändningsförfarandet.
- 43 Intervenienten har gjort gällande att den visserligen endast bestred invändningen i sak, men därav går det inte att dra slutsatsen att intervenienten vitsordade att invändningen kunde tas upp till sakprövning, särskilt inte som invändningen var avfattad på ett så bristfälligt sätt.
- 44 Intervenienten har i övrigt gjort gällande att sökanden i sin talan inte gjort gällande att överklagandenämnden tillämpade förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt. Sökanden underlät att iaktta sin skyldighet att inkomma med bevis och inlagor till styrkande av invändningen. De bevis och uppgifter som det påstås att invändningsenheten hade tillgång till utgörs bara, kortfattat och abstrakt, av en "risk för förväxling" i invändarens formulär.

Förstainstansrättens bedömning

- 45 I regel 18 i förordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för sakomständigheterna, anges följande rekvisit för att harmoniseringsbyrån skall kunna avvisa en invändning: underlåtenhet att uppfylla villkoren i artikel 42 eller i andra bestämmelser i förordning nr 40/94 eller förordning nr 2868/95, samt underlåtenhet att klart identifiera den ansökan mot vilken invändning inlämnas, eller det äldre varumärke på basis av vilket invändningen inlämnas.
- 46 Det är utrett att det i sökandens formulär lämnades en klar beskrivning av vilken ansökan som invändningen avsåg och av vilket äldre gemenskapsvarumärke som åberopades som hinder mot registrering. Det återstår således för förstainstansrätten att pröva huruvida invändningen står i överensstämmelse med artikel 42 i förordning nr 40/94 och med regel 15 i förordning nr 2868/95.
- 47 I regel 15 i förordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för sakomständigheterna, anges vad en invändning skall innehålla. Det anges vilka uppgifter som invändningen skall innehålla i fyra avseenden: uppgifter om den ansökan som invändningen avser, uppgifter om det äldre märke eller äldre rättighet som ligger till grund för invändningen, uppgifter om invändaren samt uppgifter om de grunder på vilka invändningen baseras. Såvitt avser den sista punkten, som är föremål för prövning i detta mål, anges enbart att en "specifikation" av grunderna skall lämnas.
- 48 I artikel 42.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att en invändning skall framställas skriftligen och närmare ange vilka grunder som åberopas. Enligt sista meningen i bestämmelsen får den som framställer en invändning lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som harmoniseringsbyrån fastställer.

- 49 Vad avser frågan om invändningen kan tas upp till sakprövning följer härav att det skall lämnas en detaljerad redogörelse av grunderna samt att det skall skiljas mellan begreppet "grund" å ena sidan och begreppet "fakta, bevisning och argument" å den andra. Grunden för invändningen är nämligen ett villkor som måste vara uppfyllt för att invändningen skall kunna upptas till prövning, medan ingivande av fakta, bevisning och argument endast är en dispositiv handlingsregel för invändaren, vilket även framgår av ordet "får" (se, för ett liknande resonemang, 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 31).
- 50 Förstainstansrätten finner att sökandens formulering "invändningen grundas på att det föreligger risk för förväxling" i formuläret, under rubriken "Grunder för invändningen", utgör en klar och tydlig beskrivning av det relativa registreringshinder som föreskrivs i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Detta gjorde det således möjligt för harmoniseringsbyrån och *Luis Calvo Sanz SA* att få reda på vilken grund som invändaren åberopade. Vidare blev det därigenom möjligt för harmoniseringsbyrån att pröva invändningen och för nämnda bolag att bemöta densamma.
- 51 Harmoniseringsbyråns officiella formulär är visserligen inte något dokument som i sig är bindande för förstainstansrättens prövning, men detta dokument ger vid handen att förstainstansrättens bedömning i föregående punkt är riktig. I detta dokument återfinns nämligen under rubriken "Grunder för invändningen" en ruta med nummer 94 åtföljd av "Risk för förväxling". Det är således tillräckligt att kryssa i denna ruta för att ange grunden för invändningen. Det kan i detta avseende betonas att det inte är obligatoriskt att använda sig av detta officiella formulär. Detta framgår av regel 83.6 i förordning nr 2868/95, där det anges att parter får använda formulär med samma innehåll och format som harmoniseringsbyrån använder, som till exempel formulär som genererats genom elektronisk databehandling. Det får således inte uppställas strängare krav med avseende på ett inofficiellt formulär än på ett officiellt sådant. Den beskrivning som sökanden lämnade i formuläret, kan således anses vara lika precis som om en invändare kryssar i motsvarande ruta i det officiella formuläret.
- 52 Den invändning som sökanden framställde i formuläret kunde således tas upp till sakprövning.

Huruvida invändningsenheten överskred sin behörighet då den inte avslog invändningen i sak av det skälet att någon översättning inte hade lämnats av förklaringen till grunderna

Parternas argument

- 53 Sökanden har gjort gällande följande. Enligt regel 20.3 i förordning nr 2868/95 fick invändningsenheten besluta om invändningen på basis av det framlagda bevismaterialet. Trots att invändningsenheten inte tillät synpunkterna i förklaringen till grunderna, tilläts yttrandet av den 20 december 2002 som sökanden gav in som svar på intervenientens yttrande av den 21 oktober 2002, och detta yttrande ingick i processmaterialet vid tidpunkten då invändningsenheten fattade sitt beslut. Utifrån detta yttrande och formuläret var det möjligt att precisera och tydligt fastslå föremålet för förfarandet och parternas inställning.
- 54 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande följande. Invändningsenheten fick besluta om invändningen, eftersom den hade kännedom om alla relevanta omständigheter. Dessa omständigheter utgörs av registreringsansökan och de varor som var föremål för invändningen, den äldre rättighet som invändningen grundades på (då det var fråga om ett gemenskapsvarumärke), de varor som omfattades av nämnda gemenskapsvarumärke samt grunderna för invändningen (risk för förväxling).
- 55 Intervenienten har gjort gällande att första överklagandenämndens resonemang är helt riktigt och står i överensstämmelse med artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och förstainstansrättens rättspraxis.

56 Intervenienten har vidare anfört följande. Sökandens formulär var behäftat med ett formellt fel, eftersom det däri endast angavs att grunderna för invändningen var att det förelåg ”risk för förväxling”, utan några kompletterande uppgifter. Trots detta prövade invändningsenheten invändningen och biföll den till viss del. Därigenom åsidosatte invändningsenheten ”dispositionsprincipen”, principen om parternas bevisföring och principen om jämlikhet i medel. Dessa principer reglerar invändningsförfarandet och finner sin grund i artikel 74.1 i förordning nr 40/94. Enligt nämnda bestämmelse får harmoniseringsbyrån i ärenden om relativa registreringshinder inte pröva sakförhållandena på eget initiativ. Prövningen skall i stället vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Detta utgör uttryck för handläggningsregeln *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 Att endast helt abstrakt ange att det föreligger ”risk för förväxling” är inte tillräckligt för att fullgöra den skyldighet som föreskrivs i artikel 74.1 i förordning nr 40/94. Enligt denna bestämmelse är det invändaren som har åberopsbördan och bevisbördan för att det verkligen föreligger någon grund för invändningen. Invändaren måste åberopa och bevisa att de omständigheter som utgör risk för förväxling verkligen är vid handen i målet. Om invändaren inte gör detta, får harmoniseringsbyrån inte vidta åtgärder för att avhjälpa denna underlåtenhet. Harmoniseringsbyrån får nämligen inte göra en prövning på eget initiativ, eftersom den skall vara opartisk och inte agera myndighet med uppgifter av rättsskipande karaktär och part på samma gång. Den skall således vidta de åtgärder som blir följden av att invändaren underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i processuellt hänseende, nämligen avslå invändningen i sak. Detta har fastställts i förstainstansrättens rättspraxis (förstainstansrättens dom av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, *Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix)*, REG 2003, s. II-4625, punkt 69, och av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, *”Drie Mollen sinds 1818” mot harmoniseringsbyrån — Nabeiro Silveria (Galáxia)*, REG 2004, s. II-1765, punkt 43). Sökanden har i punkt 51 i sin ansökan gjort gällande att denna rättspraxis inte kan anses vara tillämplig även på invändningsförfaranden, men förstainstansrätten har i punkterna 43 och 44 i domen i det ovannämnda målet *Galáxia* uttryckligen slagit fast att nämnda rättspraxis faktiskt är tillämplig i nämnda förfaranden.

Förstainstansrättens bedömning

58 Det är utrett att det i det formulär som sökanden gav in till harmoniseringsbyrån endast angavs ”Risk för förväxling” under rubriken Grunder för invändningen. Det

är vidare utrett att invändningsenheten inte fick beakta förklaringen till grunderna, som hade avfattat på engelska. Frågan huruvida invändningsenheten mot denna bakgrund fick pröva invändningen i sak skall prövas mot bakgrund av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och regel 20.3 i förordning nr 2868/95. I artikel 74.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs att i ärenden om relativa registreringshinder skall prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat, och i regel 20.3 i förordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för sakomständigheterna, föreskrivs att om sökanden inte inlämnar några anmärkningar får harmoniseringsbyrån besluta om invändningen på basis av det framlagda bevismaterialet.

59 Förstainstansrätten har emellertid redan slagit fast att i ärenden om relativa registreringshinder skall harmoniseringsbyråns prövning enligt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Således kan överklagandenämnden, när den prövar ett överklagande av ett beslut som avslutar ett invändningsförfarande, enbart grunda sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat och på de sakförhållanden och bevis som parterna har åberopat och som avser nämnda registreringshinder. Kriterierna för att tillämpa ett relativt registreringshinder eller någon annan bestämmelse som åberopats till stöd för de yrkanden som framställts av parterna ingår naturligtvis bland de rättsliga förhållanden som skall prövas av harmoniseringsbyrån (se förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 21 och där angiven rättspraxis).

60 Förstainstansrätten kommer därför först att pröva om invändningsenheten endast prövade vad parterna åberopat och yrkat. Förstainstansrätten kommer därefter att pröva huruvida den bevisning som invändningsenheten hade tillgång till vid prövningen var tillräcklig för att ligga till grund för beslutet att bifalla invändningen till viss del.

61 Vad gäller de grunder som åberopats och de yrkanden som framställts har det redan slagits fast (se punkterna 46 och 50 ovan) att det klart framgår av det formulär som

sökanden gav in till harmoniseringsbyrån att sökanden gjorde en invändning mot registreringsansökan och att sökanden därvid åberopade att det förelåg risk för förväxling. Invändningsenheten gick således inte utöver vad som yrkats och åberopats av sökanden. Invändningsenheten höll sig således inom ramen för förfarandet, såsom den avgränsats av sökanden.

- 62 Vad därefter gäller frågan huruvida bevisningen var tillräcklig, finner förstainstansrätten att invändningsenheten kunde fatta sitt beslut på grundval av den bevisning som den hade tillgång till vid tidpunkten för beslutet. Vid prövningen av beslutet framgår det nämligen att invändningsenheten förfogade över alla de sakomständigheter som den lade till grund för sitt beslut och att den därvid inte behövde beakta förklaringen till grunderna som hade avfattats på engelska, beträffande vilken det i nämnda beslut uttryckligen konstateras att den inte kunde beaktas. Vid bedömningen av huruvida invändaren kunde vinna framgång med sin invändning prövade invändningsenheten risken för att det sökta varumärket skulle kunna förväxlas med det äldre varumärket. Denna bedömning återfinns på sidorna 5–8 i beslutet.

- 63 Beträffande varuslagsjämförelsen konstaterade invändningsenheten att de varor som avses i registreringsansökan och som omfattas av klasserna 29 och 31 även registrerats för det äldre varumärket på ett undantag när. Detta undantag utgörs emellertid av en vara som är av mycket liknande slag som en vara som omfattas av det äldre varumärket. Invändningsenheten fann även beträffande vissa av de varor i klass 30 som avses i registreringsansökan att de antingen i viss utsträckning var av liknande slag som de varor som omfattas av det äldre varumärket, att de utgjorde en grupp varor som omfattade dylika varor eller att de till och med var av samma slag. Invändningsenheten fann även att de andra varorna i klass 30 skiljer sig åt från de varor som omfattas av det äldre varumärket.

- 64 Vad sedan gäller jämförelsen av de motstående kännetecknen gjorde invändningsenheten, med hänvisning till domstolens rättspraxis på området (dom av den

11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23), en jämförelse av de två varumärkenas ljudlikhet, visuella likhet och begreppsmässiga likhet. Invändningsenheten kom bland annat fram till att de två varumärkena i viss mån liknade varandra i fonetiskt hänseende och att de liknade varandra i visuellt hänseende. Samtidigt slog den fast att det inte är möjligt att göra en jämförelse i begreppsmässigt hänseende, eftersom ordet calvo bara betyder något på spanska (skallig), medan ordet calavo på samtliga språk inom gemenskapen uppfattas som ett varumärke som är en fantasiskapelse.

65 Sammanfattningsvis fann invändningsenheten att en helhetsbedömning gav vid handen att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende och att de i ljudmässigt avseende liknar varandra i ringa omfattning. Det är bara de spanska konsumenterna som kan uppfatta en skillnad mellan kännetecknen i begreppsmässigt hänseende. Vidare är vissa av de varor som det äldre varumärket registrerats för och de varor som avses i registreringsansökan i klasserna 29, 30 och 31 av liknande eller av samma slag. Dessutom är de aktuella varorna gängse konsumentvaror, och genomsnittskonsumenten är inte extra uppmärksam då varorna köps. Mot denna bakgrund fann invändningsenheten att det förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, inklusive risk för association, såvitt avser nämnda varor som är av liknande eller samma slag.

66 Förstainstansrätten konstaterar att invändningsenhetens bedömning inte gick utöver ramen för det som den hade att pröva till följd av sökandens invändning, nämligen om det förelåg någon risk för förväxling. Intervenienten har i övrigt inte gjort gällande att denna bedömning inte var riktig. Den prövningen kunde göras på grundval av enbart en jämförelse de motstående kännetecknen sinsemellan och de berörda varorna sinsemellan. Samtliga uppgifter om dessa två kriterier fanns i registreringsansökan, i registreringen av det äldre varumärket och i formuläret, och det saknades därvid anledning att beakta såväl sökandens förklaring till grunderna som andra informationskällor.

- 67 Det finns i detta avseende skäl att skilja mellan omständigheterna i detta mål och de omständigheter som var föremål för prövning i domarna i de ovannämnda målen Starix och Galáxia, som överklagandenämnden hänvisade till i det angripna beslutet och som intervenienten åberopat i sin svarsinlägga. Som framgår av punkt 64 i domen i det ovannämnda målet Starix och av punkt 38 i domen i det ovannämnda målet Galáxia, gjorde sökandena i de båda målen vid förstainstansrätten gällande att det äldre varumärket hade renommé (artikel 8.5 i förordning nr 40/94). Det är visserligen riktigt att sökandena i de båda målen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån hade nämnt att deras respektive varumärke hade renommé, men detta gjordes endast accessoriskt och i samband med en argumentation runt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 för att visa att det förelåg risk för förväxling utan att artikel 8.5 i förordningen åberopades (domarna i det ovannämnda målet Starix, punkt 68, och Galáxia, punkt 41) och, i målet Starix, utan att någon bevisning till styrkande av renommé hade åberopats (domen i det ovannämnda målet Starix, punkt 12). Mot denna bakgrund godtog förstainstansrätten inte sökandenas argument att överklagandenämnden borde ha gjort sin bedömning utifrån artikel 8.5 i förordning nr 40/94, som inte hade åberopats av sökandena. I förevarande mål däremot åberopade sökanden, vilket slagits fast ovan, klart och tydligt den grund som följer av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Dessutom hade harmoniseringsbyrån tillgång till samtliga faktiska omständigheter som den behövde för att kunna pröva om sökandens invändning kunde bifallas på den grunden.
- 68 Invändningsenheten överskred således inte sin behörighet då den inte avlog sökandens invändning i sak av det skälet att förklaringen till grunderna inte hade översatts. Överklagandenämnden gjorde följaktligen fel då den upphävde invändningsenhetens beslut och avlog invändningen i sak.
- 69 Talan skall därför bifallas på den enda grund som åberopats av sökanden, och förstainstansrätten konstaterar att överklagandenämnden i det angripna beslutet åsidosatte artikel 42.3 och artikel 74.1 i förordning nr 40/94 jämförda med regel 20.3 i förordning nr 2868/95.

Rättegångskostnader

- 70 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. Harmoniseringsbyrån har tappat målet eftersom det angripna beslutet ogiltigförklaras och skall därför förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnader. Intervenienten har tappat målet och skall därför bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 8 november 2004 (ärende R 159/2004-1) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.**

3) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 januari 2007.

E. Coulon

J. Pirrung

Justitiesekreterare

Ordförande