

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 28 april 2004 \*

I de förenade målen T-124/02 och T-156/02,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av advokaten A. Kockläuner,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå), företrädd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid de andra parterna i förfarandet vid överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) är

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, Bremen (Tyskland),

\* Rättegångsspråk: tyska.

**Friesland Brands BV, Leeuwarden (Nederländerna),**

angående talan avseende det beslut som har fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 januari 2002 (ärende R-386/2000-2) i ett invändningsförfarande mellan Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn och The Sunrider Corp. i mål T-124/02, och avseende det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 21 februari 2002 (ärende R-34/2000-1) i ett invändningsförfarande mellan Friesland Brands BV och The Sunrider Corp. i mål T-156/02,

meddelar

**FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)**

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W. H. Meij,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 16 september 2003

följande

## Dom

### Tillämpliga bestämmelser

- 1 I artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993, om gemenskapsvarumärke (EGT 1994, L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, föreskrivs följande:

#### ”Fördelning av kostnaderna

1. Den förlorande parten i förfaranden om invändning, upphävande, ogiltighetsförklaring eller överklagande skall bära den andra partens avgifter liksom ... sina egna nödvändiga kostnader ....

2. Invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden kan emellertid, i den mån som parterna förlorar på vissa punkter och vinner på andra, eller om det är motiverat av rättviseskäl, fatta beslut om en annan fördelning av kostnaderna.

3. Den part som avslutar ett förfarande genom att återkalla en ansökan om gemenskapsvarumärke, invändning, upphävande eller ogiltighetsförklaring eller ett överklagande eller genom att inte förnya registreringen av gemenskapsvaru-

märket eller genom att avstå från gemenskapsvarumärket, skall bära den andra partens avgifter och kostnader enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2.

4. Om frågan inte slutligt avgörs skall kostnaderna fördelas efter vad invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden finner skäligt.

5. Om parterna inför invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden kommer överens om en annan fördelning av kostnaderna än den som följer av föregående punkter skall den berörda enheten beakta denna överenskommelse.

... ”

- 2 Regel 51 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), har följande lydelse :

”Återbetalning av avgifter för överklagande

Återbetalning av avgifter för överklaganden skall beordras i händelse av interimistisk omprövning eller då besvärsnämnden bedömer att ett överklagande är befogat, om sådan återbetalning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel. I händelse av interimistisk omprövning skall återbetalning beordras av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av nämnden för överklaganden.”

## Bakgrund till tvisterna

*Mål T-124/02*

- 3 Sökanden ingav, den 28 mars 1996, en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Ansökan ansågs ha inkommit den 1 april 1996.
  
- 4 Det varumärke för vilket registrering söktes var ordtecknet VITATASTE.
  
- 5 Ansökan om registrering gjordes för produkter som omfattas av klasserna 5 och 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvaras för var och en av klasserna av följande beskrivning:
  - Klass 5: ”Medikament, farmaceutiska preparat, veterinära preparat och kemiska preparat för hygienändamål; dietiska substanser och näringsersättning anpassade för medicinskt bruk; barnmat; preparat baserade på vitaminer, spårämnen och/eller mineraler för dietiskt ändamål eller som närings tillsatser; preparat och ämnen för dentala och dentaltekniska syften; näringskoncentrat eller närings tillsatser baserade på örter, örtteer, allt avsett för hälsovård.”

— Klass 29: ”Kött, fisk, icke levande molusker och kräftdjur, fjäderfä och vilt; kött och korvar, skaldjur, fjäderfä och vilt, även konserverade eller djupfrysta; frukter och grönsaker (inkluderande svamp och potatis, speciellt pommes frites och andra potatisprodukter) konserverade, djupfrysta, torkade, kokade eller tillagade för omedelbar konsumtion; soppor eller soppkonserver; delikatessallader; rätter innehållande kött, fisk, fjäderfä, vilt och grönsaker, även djupfrysta; ägg, mjölk, ost och andra mjölkprodukter; drycker huvudsakligen bestående av mjölk; desserter huvudsakligen bestående av mjölk eller mjölkprodukter; sylter, marmelader, fruktkompotter, frukt- och grönsaksgeléer; kött- och buljongextrakt; grönsaksextrakt och konserverade örter för användning vid matlagning; ätliga oljor och fetter inkluderande margarin; icke medicinska näringskoncentrat eller näringstill-satser baserade på örter, örtmat, även i form av mellanmålskakor.”

- 6 Den 12 januari 1998 offentliggjordes ansökan om varumärke i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.
  
- 7 Den 6 april 1998, framställde den andra parten i förfarandet vid överklagandena-mnnden en invändning, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, avseende registreringen av varumärket för alla de kategorier av produkter som avses i ansökan om varumärke. Invändningen grundades på att de tyska varumärkena VITAKRAFT och VITA redan förelåg, vilka hade registrerats avseende olika varor i klass 5.
  
- 8 Genom skrivelse av den 30 november 1998, begränsade sökanden förteckningen över de produkter som omfattades av ansökan om varumärke genom att avstå från att begära registrering av varumärket för produkter som betecknades som ”veterinära preparat”.

- 9 Genom skrivelse av den 19 januari 1999 begärde sökanden bland annat att harmoniseringsbyrån, i alla kommande beslut avseende kostnaderna för invändningsförfarandet, skulle beakta det förhållandet att det inte förelåg någon likhet mellan ett stort antal av de produkter som avsågs i ansökan om varumärke och de produkter som var föremål för den registrering av varumärken som föranlett invändningen.
  
- 10 Genom en skrivelse av den 16 april 1999 återkallade den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden sin invändning.
  
- 11 Genom en underrättelse av den 10 maj 1999 meddelade invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån sökanden och den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden (nedan kallade parterna i invändningsförfarandet) att den avsåg att anta ett beslut i fråga om kostnaderna för invändningsförfarandet i enlighet med artikel 81 i förordning nr 40/94, om inte parterna i invändningsförfarandet före den 10 juli 1999 informerade densamma om att en överenskommelse träffats dem emellan i detta avseende.
  
- 12 Genom skrivelse av den 30 december 1999 begärde den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden att harmoniseringsbyrån skulle anta ett beslut avseende kostnaderna för invändningsförfarandet.
  
- 13 Genom beslut av den 16 mars 2000 fastslog invändningsenheten, på grundval av artikel 81.3 i förordning nr 40/94, att sökanden skulle ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet. Invändningsenheten ansåg att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden hade återkallat invändningen som en följd av att ansökan om varumärke delvis hade återkallats, vilket inträffade efter det att den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet hade inletts.

- 14 Den 13 april 2000 framställde sökanden ett överklagande till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden yrkade att invändningsenhetens beslut skulle ogiltigförklaras, att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden skulle förpliktas att ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och att sökanden skulle ersättas för överklagandeavgiften, i enlighet med regel 51 i förordning nr 2868/95.
- 15 Genom beslut av den 17 januari 2002, som delgavs sökanden den 9 april 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet i mål T-124/02) ogiltigförklarade andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån invändningsenhetens beslut och beslutade att vardera parten i förfarandet skulle bära sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet. I huvudsak ansåg överklagandenämnden att beslutet avseende kostnaderna för invändningsförfarandet skulle antas med artikel 81.2 och 81.3 i förordning nr 40/94 som grund. Närmare bestämt ansåg överklagandenämnden att det av de rättviseskäl som anges i artikel 81.2 i förordning nr 40/94 krävdes att parterna i invändningsförfarandet skulle dela på kostnaderna, mot bakgrund av att de båda genom att delvis återkalla ansökan respektive genom att återkalla sin invändning ”båda till en viss del hade bidragit till att förfarandet avslutades”.

### *Mål T-156/02*

- 16 Sökanden ingav, den 28 mars 1996, en ansökan om gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån. Ansökan ansågs ha inkommit den 1 april 1996.
- 17 Det varumärke för vilket registrering söktes var ordtecknet METABALANCE 44.



18 Ansökan om registrering gjordes för produkter som omfattas av klasserna 5 och 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvaras för var och en av klasserna av följande beskrivning:

— Klass 5: "Medikamenter, farmaceutiska preparat, veterinära preparat och kemiska preparat för hygienändamål; dietiska substanser och näringsersättning anpassade för medicinskt bruk; barnmat; preparat baserade på vitaminer, spårämnen och/eller mineraler för dietiskt ändamål eller som närings tillsatser; preparat och ämnen för dentala och dentaltekniska syften; näringskoncentrat eller närings tillsatser baserade på örter, örtteer, allt avsett för hälsovård."

— Klass 29: "Kött, fisk, icke levande molusker och kräftdjur, fjäderfä och vilt; kött och korvar, skaldjur, fjäderfä och vilt, även konserverat eller djupfrost; frukter och grönsaker (inkluderande champinjoner och potatis, speciellt pommes frites och andra potatisprodukter), konserverade, djupfrysta, torkade, kokade eller tillagade för omedelbar konsumtion; soppor eller soppkonserver; delikatessallader; rätter innehållande kött, fisk, fjäderfä, vilt och grönsaker, även djupfrost; ägg, mjölk, ost och andra mjölkprodukter; drycker huvudsakligen bestående av mjölk; desserter huvudsakligen bestående av mjölk eller mjölkprodukter; sylter, marmelader, fruktsåser, frukt- och grönsaksgeléer; kött- och buljongextrakt; grönsaksextrakt och konserverade örter för användning vid matlagning; ätliga oljor och fetter inkluderande margarin; icke-medicinska näringskoncentrat eller närings tillsatser baserade på örter, örtmat, även i form av mellanmål."

19 Den 14 april 1998 offentliggjordes ansökan om varumärke i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.

- 20 Den 13 juli 1998, framställde den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden en invändning, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, avseende registreringen av varumärket för alla de kategorier av produkter som avses i ansökan om varumärke. Invändningen grundades på att varumärkena BALANCE och BALANS redan hade registrerats i olika medlemsstater för olika produkter som omfattas av klasserna 3, 5, 29, 30, 31 och 32.
- 21 Genom skrivelse av den 16 april 1999 begränsade sökanden förteckningen över de produkter som omfattades av ansökan om varumärke genom att avstå från att begära registrering av varumärket för produkter som betecknades som ”ägg, mjölk, ost och andra mjölkprodukter; drycker huvudsakligen bestående av mjölk; desserter huvudsakligen bestående av mjölk eller mjölkprodukter ätliga oljor och fetter inkluderande margarin”. Sökanden meddelade även harmoniseringsbyrån att parterna i invändningsförfarandet hade kommit fram till en överenskommelse och att begränsningen av förteckningen över produkter som omfattades av ansökan om varumärke utgjorde en del av denna överenskommelse.
- 22 Genom en skrivelse av den 11 maj 1999, som bekräftades genom en skrivelse av den 17 juni 1999, återkallade den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden sin invändning.
- 23 Genom en underrättelse av den 28 juni 1999 meddelade invändningsenheten parterna i invändningsförfarandet att den avsåg att anta ett beslut i fråga om kostnaderna för invändningsförfarandet i enlighet med artikel 81 i förordning nr 40/94, om inte parterna i invändningsförfarandet före den 28 augusti 1999 informerade densamma om att en överenskommelse träffats dem emellan i detta avseende.
- 24 Genom skrivelse av den 17 augusti 1999 meddelade sökanden harmoniseringsbyrån att ingen överenskommelse hade träffats mellan parterna i invändningsförfarandet avseende kostnaderna för invändningsförfarandet samt begärde att harmoniseringsbyrån skulle anta ett beslut i denna fråga. Sökanden begärde

dessutom att harmoniseringsbyrån i sitt beslut skulle beakta att det inte förelåg någon likhet mellan ett stort antal av de produkter som avsågs i ansökan om varumärke och de produkter som var föremål för den registrering av varumärken som föranlett invändningen.

- 25 Genom beslut av den 30 november 1999 fastslog invändningsenheten, på grundval av artikel 81.3 i förordning nr 40/94, att sökanden skulle ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet. Invändningsenheten ansåg att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden hade återkallat invändningen som en följd av att ansökan om varumärke delvis hade återkallats, vilket inträffade efter det att den kontradiktoriska delen av invändningsförfarandet hade inletts.
  
- 26 Den 16 december 1999 framställde sökanden ett överklagande till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden yrkade att invändningsenhetens beslut skulle ogiltigförklaras, att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden skulle förpliktas att ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och att sökanden skulle ersättas för överklagandavgiften, i enlighet med regel 51 i förordning nr 2868/95.
  
- 27 Genom beslut av den 21 februari 2002, som delgavs sökanden den 13 mars 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet i mål T-156/02), ogiltigförklarade första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån invändningsenhetens beslut och beslutade att vardera parten i invändningsförfarandet skulle bära hälften av invändningsavgiften samt sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet. Dessutom beslutade överklagandenämnden att sökanden skulle ersättas för överklagandavgiften. I huvudsak ansåg överklagandenämnden att beslutet avseende kostnaderna för invändningsförfarandet skulle antas med artikel 81.2 och 81.3 i förordning nr 40/94 som grund. Närmare bestämt ansåg överklagandenämnden att parterna i invändningsförfarandet skulle dela på kostnaderna, mot bakgrund av att ”tvisten mellan parterna hade avslutats genom en överenskommelse dem emellan” efter det att ansökan delvis hade återkallats och invändningen återkallats. Beträffande ersättningen för överklagandavgiften påpekade överklagandenämnden att invändningsenheten implicit och utan att

motivera sitt beslut hade avslagit sökandens begäran, som angivits i skrivelsen av den 17 augusti 1999, att invändningens omfattning skulle beaktas i beslutet om kostnader för invändningsförfarandet. Överklagandenämnden ansåg således att invändningsenheten hade åsidosatt väsentliga formföreskrifter då den antog sitt beslut.

## Förfarande och parternas yrkanden

- 28 Genom två ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 april och den 15 maj 2002, vilka registrerades som T-124/02 respektive T-156/02, väckte sökanden talan i dessa två mål.
- 29 Harmoniseringsbyrån inkom med sina svarsinlagor till förstainstansrättens kansli den 4 september 2002.
- 30 Genom beslut av ordföranden för förstainstansrättens andra avdelning av den 3 juli 2003, förenades målen T-124/02 och T-156/02 vad gäller det muntliga förfarandet och domen, i enlighet med artikel 50 i förstainstansrättens rättegångsregler.
- 31 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
  - delvis ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i mål T-124/02, i den del det innebär att sökanden skall bära sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet samt i den del det innebär att sökanden inte skall ersättas för överklagandeavgiften,

— delvis ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i mål T-156/02, i den del det innebär att sökanden skall bära sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i målen T-124/02 och T-156/02.

32 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten i målen T-124/02 och T-156/02 skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### Rättslig bedömning

33 I mål T-124/02 har sökanden i huvudsak framfört två separata yrkanden. Det första avser en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet, i den del det innebär att sökanden skall bära sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet. Det andra avser en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet i den del det innebär att sökanden inte skall ersättas för överklagandavgiften. I mål T-156/02 har sökanden endast framfört ett yrkande, vilket är detsamma som det första yrkandet som har framförts i mål T-124/02.

- 34 Till stöd för det första yrkandet i mål T-124/02 och för talan i mål T-156/02 har sökanden åberopat två grunder. Den första grunden avser den omständigheten att de ifrågasatta besluten borde ha grundats på artikel 81.4 i förordning nr 40/94 och inte på artikel 81.3. Den andra grunden avser en felaktig tillämpning av bestämmelserna i artikel 81.2 jämförd med artikel 81.3 i förordning nr 40/94. Till stöd för sitt andra yrkande i mål T-124/02 har sökanden anfört två andra grunder som avser dels ett åsidosättande av regel 51 i förordning nr 2868/95, dels ett åsidosättande av motiveringskyldigheten.

*Yrkandena avseende kostnaderna för invändningen och överklagandet*

Den första grunden, avseende den omständigheten att de ifrågasatta besluten borde ha grundats på artikel 81.4 i förordning nr 40/94 och inte på artikel 81.3

— Parternas argument

- 35 Sökanden har påstått att efter de överenskommelser som gjordes parterna emellan hade invändningsförfarandena inte längre något föremål. Följaktligen borde de beslut som avsåg kostnaderna för invändningsförfarandena ha grundats på artikel 81.4 i förordning nr 40/94 och inte på artikel 81.3. Sökanden har hävdats att den förstnämnda bestämmelsen i förevarande fall skall anses utgöra *lex specialis* i förhållande till den andra bestämmelsen.
- 36 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnderna gjorde rätt när de grundade de ifrågasatta besluten på artikel 81.3 i förordning nr 40/94. I detta avseende har harmoniseringsbyrån hävdats att denna bestämmelse avser fall som

detta, där det är en processhandling i det administrativa förfarandet som har avslutat detsamma. Artikel 81.4 i samma förordning tillämpas däremot endast när ett sådant förfarande blir utan föremål av orsaker utanför detsamma, såsom till exempel att det varumärke som invändningen grundas på stryks ur registret eller att det sökta varumärket avslås till följd av en annan invändning. Harmoniseringsbyrån anser att artikel 81.3 i förordning nr 40/94 utgör lex specialis i förhållande till artikel 81.4.

— Förstainstansrättens bedömning

- 37 Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat avses i artikel 81.3 i förordning nr 40/94 de fall då det administrativa förfarandet avslutas genom en ensidig processhandling från en av parterna i förfarandet eller, i fall som avser utebliven förnyelse av registreringen av gemenskapsvarumärket, genom underlåtenhet att vidta en processhandling. De processhandlingar som avses omfattar bland annat återkallelse av en annan processhandling såsom en ansökan om varumärke, en invändning eller ett överklagande. I detta avseende görs det i denna bestämmelse inte någon åtskillnad mellan återkallelse av den ansökan som inledde förfarandet och andra processhandlingar. I det andra fallet, till exempel då en ansökan om varumärke återkallas under ett pågående invändningsförfarande, blir det förfarandet utan föremål, vilket innebär att anledning saknas att fatta ett beslut. Artikel 81.4 i förordning nr 40/94 däremot avser alla fall då anledning saknas att fatta beslut.
- 38 Det framgår således såväl av lydelsen av som av systematiken i artikel 81.3 i förordning nr 40/94 att denna bestämmelse utgör lex specialis i förhållande till artikel 81.4, eftersom artikel 81.3 avser fall där den omständigheten att förfarandet blir utan föremål är en följd av ett ensidigt återkallande av en processhandling.

- 39 Artikel 81.3 i förordning nr 40/94 är dessutom tillämplig i ett förfarande *inter partes*, då var och en av parterna återkallar den processhandling som den är upphov till. I detta avseende är det utan betydelse för tillämpningen av denna bestämmelse om återkallelsen av en eller flera processhandlingar är en följd av en överenskommelse mellan parterna utanför ramen för förfarandet i fråga eller inte.
- 40 I förevarande fall har sökanden delvis avslutat invändningsförfarandet genom att begränsa förteckningen över produkter som omfattas av ansökningarna om gemenskapsvarumärke. I detta avseende blev dessa förfaranden således utan föremål, dock utan att artikel 81.4 i förordning nr 40/94 blev tillämplig. I den utsträckning invändningsförfarandena ännu inte blev utan föremål efter det att förteckningen över produkter hade begränsats, avslutade sedan de andra parterna i förfarandet vid överklagandenämnderna dessa förfaranden genom att återkalla sina invändningar.
- 41 Under dessa omständigheter var det riktigt av överklagandenämnderna att grunda sina respektive beslut avseende kostnaderna för invändningsförfarandena enbart på artikel 81.3 i förordning nr 40/94.
- 42 Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden avseende felaktig tillämpning av artikel 81.2 jämförd med artikel 81.3 i förordning nr 40/94

— Parternas argument

- 43 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnderna har tillämpat artikel 81.2 jämförd med artikel 81.3 i förordning nr 40/94 felaktigt. Sökanden har härvid påstått att rättviseskäl, som skall beaktas enligt artikel 81.2 i förordning



nr 40/94, innebär att möjligheten att invändningen kan bli framgångsrik måste prövas åtminstone summariskt. I detta sammanhang har sökanden hänvisat till artikel 91a i Zivilprozessordnung (den tyska civilprocesslagen), vilken enligt rättspraxis medför ett krav på en sådan summarisk prövning. Enligt sökanden är det bedömningskriteriet tillämpligt i förevarande fall med tillämpning av artikel 79 i förordning nr 40/94. Enligt sökanden har överklagandenämnderna uttryckligen avstått från att pröva möjligheterna att invändningen skulle kunna bli framgångsrik. Följaktligen är de ifrågasatta besluten inte rättvisa, eftersom de automatiskt medför att parterna i invändningsförfarandet delar på kostnaderna.

44 Sökanden har hävdat att om överklagandenämnderna hade gjort en korrekt, om än summarisk, prövning av möjligheterna att invändningarna skulle kunna bli framgångsrika borde de som en följd härav ha dragit slutsatsen att alla kostnader för invändningsförfarandena i båda fallen borde ha ålagts den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden. Enligt sökanden var nämligen de invändningar som hade gjorts av dessa parter dömda att misslyckas.

45 I detta avseende har sökanden för det första åberopat den stora skillnad som föreligger mellan, å ena sidan, de sökta varumärkena och, å andra sidan, de varumärken vars förekomst låg till grund för invändningarna.

46 Vad närmare bestämt avser mål T-124/02 har sökanden för det andra framhållit att varumärkesdelen "vita" har låg särskiljningsförmåga. Slutligen har sökanden påstått att de produkter som avses i ansökan om varumärke, efter begränsningen av denna ansökan, och de produkter för vilka de varumärken som invändningen grundas på hade registrerats inte är desamma.

- 47 I fråga om mål T-156/02 har sökanden dessutom åberopat avsaknaden av bevis när det gäller den faktiska användningen av de varumärken som invändningen grundas på samt bevis på huruvida vissa av dessa varumärken är rättsligt giltiga.
- 48 Dessutom har överklagandenämnderna enligt sökanden åsidosatt proportionalitetsprincipen genom att förplikta en part att stå för 50 procent av kostnaderna för invändningsförfarandet, trots att denna part endast har återkallat åtta produktkategorier (i mål T-156/02), och till och med en enda produktkategori (i mål T-124/02), av det totala antalet uppgående till 50 till 60 produktkategorier som avsågs i ansökningarna om varumärke.
- 49 I detta sammanhang har sökanden framfört ett antal argument av allmän karaktär som enligt denne talar mot den fördelning av kostnaderna som gjorts av överklagandenämnderna. För det första har sökanden gjort gällande att denna lösning får den konsekvensen att sanktionsåtgärder inte vidtas mot uppenbart ogrundade invändningar. För det andra skulle näringsidkare enligt sökanden lockas att framföra invändningar avseende registrering av ett varumärke beträffande alla de produkter som avses i ansökan om varumärke, eftersom de inte befarade några negativa konsekvenser med avseende på kostnaderna, för det fall att invändningsförfarandet skulle komma att avslutas i förtid. För det tredje har sökanden påstått att de som ansöker om varumärken inte ges något incitament att avsluta ett invändningsförfarande som uppenbart kommer att misslyckas genom att begränsa förteckningen över de produkter som ansökan om varumärke avser, eftersom det skulle leda till ett beslut om kostnaderna för förfarandet som skulle bli mindre förmånligt än vad som skulle bli fallet vid ett beslut av harmoniseringsbyrån avseende invändningen inom ramen för ett domstolsförfarande.
- 50 Harmoniseringsbyrån har genmält att överklagandenämnderna har tillämpat artikel 81.2 jämförd med artikel 81.3 i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det i artikel 81.2 i förordning nr 40/94 inte anges något kriterium avseende vad som skall beaktas vid antagandet av ett beslut om fördelning av kostnader. Sålunda omfattas enligt

harmoniseringsbyrån såväl tillämpningen av rättviseregeln i den bestämmelsen som varje beslut som i ett enskilt fall fattas med denna bestämmelse som grund av överklagandenämndernas utrymme för skönsmässig bedömning, eftersom förstainstansrättens kontroll är begränsad till frågan huruvida det har förekommit ett missbruk av detta utrymme. I förevarande fall finns det dock, enligt vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, ingen omständighet som leder till slutsatsen att överklagandenämnderna skulle ha missbrukat sitt utrymme för skönsmässig bedömning.

- 51 Enligt harmoniseringsbyrån motsvarar situationen i förevarande fall, vilka kännetecknas av det förhållandet att var och en av parterna i invändningsförfarandet avslutade detta förfarande — den ena genom att delvis återkalla ansökan om varumärke — den andra genom att återkalla sin invändning, en situation där parterna ömsom vinner ömsom förlorar med avseende på ett eller flera av yrkandena.
- 52 Harmoniseringsbyrån har i synnerhet gjort gällande att överklagandenämnderna inte var skyldiga att pröva om invändningen kunde vinna framgång. I detta avseende har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det varken i medlemsstaternas regler för administrativa förfaranden och domstolsförfaranden eller i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att man, inom ramen för ett beslut om kostnaderna för ett förfarande som parterna genom ett visst agerande har avslutat, varken skall beakta sannolikheten att de olika yrkandena skall bifallas eller ens den rådande situationen i förfarandet.

— Förstainstansrättens bedömning

- 53 Enligt artikel 81.3 i förordning nr 40/94 skall den part som avslutar ett förfarande genom att återkalla en ansökan om gemenskapsvarumärke, en invändning, ett upphävande eller en ogiltighetsförklaring, eller ett överklagande, genom att inte förnya registreringen av gemenskapsvarumärket eller genom att avstå från gemenskapsvarumärket, bära den andra partens avgifter och kostnader enligt

bestämmelserna i artikel 81.1 och 81.2. Enligt artikel 81.1 skall den förlorande parten i förfaranden om invändning, upphävande, ogiltighetsförklaring eller överklagande bära den andra partens avgifter liksom sina egna nödvändiga kostnader.

- 54 Följaktligen skall, i fråga om ett invändningsförfarande, en part som avslutar ett sådant förfarande genom att avstå från sina krav, bland annat genom att återkalla sin ansökan om varumärke eller sin invändning, betraktas som en förlorande part och därmed i princip ersätta den andra partens avgifter och kostnader. Från denna regel finns inget undantag, förutom om artikel 81.2 i förordning nr 40/94 är tillämplig, enligt vilken invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden ”i den mån som parterna förlorar på vissa punkter och vinner på andra, eller om det är motiverat av rättviseskäl, [kan] fatta beslut om en annan fördelning av kostnaderna”. Även om denna bestämmelse reglerar två skilda fall som ger upphov till en annan fördelning av kostnaderna än den som föreskrivs i artikel 81.1, utgör den inte något hinder för att dessa två fall inträffar samtidigt. Således kan harmoniseringsbyrån, vid en fördelning av kostnader på grund av att parterna har förlorat på en eller flera punkter och vunnit på andra, beakta rättvisehänsyn, om en fördelning som endast beaktar om parterna har vunnit skulle leda till ett oskäligt resultat. Följaktligen förfogar harmoniseringsbyrån över ett omfattande utrymme för att besluta om den konkreta fördelningen av kostnaderna parterna emellan.
- 55 I förevarande fall har dels ansökningarna om varumärke delvis återkallats. Dels har även invändningarna delvis återkallats i den del det inte längre fanns något föremål för förfarandena efter begränsningen av ansökningarna om varumärke. Således har var och en av parterna delvis avstått från sina krav.
- 56 Detta fall skall jämföras med situationen att båda parter förlorar på en eller flera punkter. I ett fall, som avses i artikel 81.3 i förordning nr 40/94, då harmoniseringsbyrån på grund av återkallandet av ansökan om varumärke, eller av invändningen, inte fattar beslut avseende invändningen, kan det per definition

inte finnas någon förlorande part. Följaktligen får i detta fall hänvisningen till artikel 81.2 betydelse endast om man tolkar dessa med varandra jämförda bestämmelser på så sätt, att situationen att vardera parten i det administrativa förfarandet delvis förlorar skall jämföras med situationen att var och en av dessa parter avstår från en del av sina krav. Det skulle dessutom vara ologiskt att inte likställa en part som delvis avstår från sina krav med en part som delvis förlorar. Såsom har redogjorts för i punkt 54 ovan görs denna likställning för den part som helt avstår från sina krav genom bestämmelserna i artikel 81.1 jämförda med artikel 81.3 i förordning nr 40/94.

- 57 Således kunde överklagandenämnderna i förevarande fall med rätta beakta rättviseskäl då de antog sina respektive beslut avseende fördelningen av kostnaderna mellan parterna, varvid de förfogar över ett stort utrymme för egna bedömningar.
- 58 I detta avseende var överklagandenämnderna i motsats till vad sökanden har påstått inte skyldiga att ens göra en summarisk prövning av vardera partens möjligheter att vinna förfarandet för att fördela kostnaderna mellan parterna. Det skulle nämligen strida mot processekonomiska hänsyn att vidta en bedömning av om en invändning är välgrundad enbart för att göra en fördelning av kostnaderna.
- 59 Det är vidare riktigt att begränsningen av förteckningarna över produkter i båda målen endast avsåg ett litet antal produkter i förhållande till det totala antalet produkter i ansökan och att invändningsförfarandena endast i mindre utsträckning blev utan föremål till följd av denna begränsning. Återkallelserna av invändningarna däremot avsåg en avsevärd del av de produkter som omfattades av ansökningarna om varumärke. Följaktligen har de andra parterna i förfarandena vid överklagandenämnderna avstått från sina krav i en större utsträckning än vad sökanden har gjort.

- 60 Likafullt hade överklagandenämnderna, vid fördelningen av kostnaderna mellan parterna i invändningsförfarandet, inte heller någon skyldighet att beakta exakt i vilken omfattning var och en av dessa hade avstått från sina krav. Överklagandenämnderna förfogar nämligen, i enlighet med vad som angetts i punkt 54 ovan, över ett stort utrymme för egna bedömningar då de fattar sina beslut. I detta sammanhang skall det även påpekas att enligt artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till harmoniseringsbyrån (EGT L 303, s. 33), beror inte storleken på invändningsavgiften, som utgör en av de kostnader som kan ersättas med tillämpning av bestämmelserna i artikel 81.1 i förordning nr 40/94 jämförda med regel 94.6 i förordning nr 2868/95, på det antal produkter avseende vilka den invändande parten önskar hindra en registrering av det varumärke ansökan avser. I enlighet med dessa bestämmelser gäller detsamma för andra ersättningsgilla kostnader, såsom till exempel ombudskostnader. Således innebär inte den omständigheten att den invändande parten avstår från sina krav i större utsträckning än sökanden att rättvisehänsyn kräver att denne skall ersätta en större del av kostnaderna för invändningsförfarandet.
- 61 Genom att i mål T-124/02 besluta att var och en av parterna skulle bära sina kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet och i mål T-156/02 besluta att var och en av parterna i invändningsförfarandet skall bära hälften av invändningsavgiften och sina egna kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandet, har överklagandenämnderna således inte åsidosatt kravet att beakta rättvisehänsyn.
- 62 Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den andra grunden.
- 63 Följaktligen skall yrkandena avseende ogiltigförklaring av de ifrågasatta besluten, i den del de innebär att sökanden skall bära sina egna kostnader för invändnings- och överklagandeförfarandena, ogillas.

*Yrkandet att överklagandeavgiften i mål T-124/02 skall ersättas*

Parternas argument

- 64 Sökanden har gjort gällande att det ifrågasatta beslutet i mål T-124/02 strider mot regel 51 i förordning nr 2868/95. Enligt sökanden har andra överklagandenaämnden begått ett fel genom att inte besluta att den överklagandeavgift som sökanden hade betalat skulle ersättas trots att invändningsenhetens beslut stred mot väsentliga formföreskrifter. I detta avseende har sökanden påpekat att invändningsenheten varken beaktade eller ens nämnde sökandens argument, som hade formulerats i skrivelse av den 19 januari 1999, enligt vilket invändningens omfattning skulle beaktas i det kommande beslutet avseende kostnaderna för invändningsförfarandet.
- 65 Sökanden har även anklagat andra överklagandenaämnden för att ha åsidosatt motiveringsskyldigheten, eftersom den i det ifrågasatta beslutet i mål T-124/02 underlät att ange motiveringen till att den inte biföll yrkandet att överklagandeavgiften skulle ersättas, vilket hade framförts av sökanden i den inlägga som innehöll en redogörelse för grunden för överklagandet vid harmoniseringsbyrån.
- 66 Harmoniseringsbyrån har genmält att sökanden i sin inlägga med redogörelsen för grunden för överklagandet vid harmoniseringsbyrån, till stöd för sin talan om ersättning för överklagandeavgiften, inte har åberopat att invändningsenheten skulle ha åsidosatt väsentliga formföreskrifter. Enligt harmoniseringsbyrån har sökanden i nämnda inlägga däremot endast anklagat invändningsenheten för att ha gjort en felaktig tolkning av artikel 81.3 i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har dessutom påstått att det inte fanns någon omständighet som gav anledning att dra slutsatsen att invändningsenhetens beslut stred mot väsentliga formföreskrifter.

- 67 Dessutom har harmoniseringsbyrån ansett att andra överklagandenämnden inte var skyldig att ange skälen till att den inte hade bifallit yrkandena avseende ersättning för överklagandeavgiften, eftersom villkoren för en sådan ersättning uppenbart inte var uppfyllda i förevarande fall. Enligt harmoniseringsbyrån omfattas överklagandenämndens beslut avseende överklagandeavgiften implicit av beslutet om kostnaderna i allmänhet. I detta sammanhang har harmoniseringsbyrån påpekat att tillämpningen av regel 51 i förordning nr 2868/95 förutsätter att den berörda partens alla yrkanden har vunnit bifall. Harmoniseringsbyrån har påpekat att överklagandenämnden endast delvis hade bifallit sökandens yrkande i förevarande fall avseende att den andra parten i förfarandet vid överklagandenämnden skulle ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 68 Beträffande den grund som avser åsidosättande av regel 51 i förordning nr 2868/95 skall det påpekas att i enlighet med den bestämmelsen skall det beslutas om ersättning för avgifter för överklaganden i händelse av interimistisk omprövning eller då överklagandenämnden bedömer att ett överklagande är befogat, om sådan ersättning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel. I händelse av interimistisk omprövning skall det beslutas om ersättning av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av överklagandenämnden.
- 69 Det framgår av lydelsen av denna bestämmelse att beslutet om ersättning för överklagandeavgiften fattas ex officio utan att den part som har överklagat vid harmoniseringsbyrån behöver framställa några yrkanden avseende denna fråga.
- 70 Detta betyder emellertid inte att överklagandenämnden varje gång den ogiltigförklarar ett beslut är skyldig att ex officio pröva om beslutet i fråga innebär ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, vilket skulle kunna utgöra en grund för tillämpning av regel 51 i förordning nr 2868/95. En sådan



skyldighet följer inte heller av en begäran om ersättning för överklagandeavgiften som har gjorts av en part i fall då denna begäran inte grundas på konkreta påståenden avsedda att bevisa att väsentliga formföreskrifter har åsidosatts.

- 71 Eftersom sökanden i sin inlaga med grunderna för överklagandet inte har påstått att väsentliga formföreskrifter skulle ha åsidosatts genom beslutet avseende invändningen, har överklagandenämnden inte handlat i strid med regel 51 i förordning nr 2868/95 genom att implicit avslå sökandens begäran. Talan kan således inte vinna bifall på denna grund.
- 72 Vad gäller den grund som avser ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten skall det påminnas om att harmoniseringsbyråns beslut med tillämpning av artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 skall vara motiverade. Denna skyldighet har samma räckvidd som den som föreskrivs i artikel 253 EG.
- 73 Det följer av fast rättspraxis att skyldigheten att motivera enskilda beslut har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (se bland annat domstolens dom av den 14 februari 1990 i mål C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. I-395, punkt 15, och förstainstansrättens domar av den 6 april 2000 i mål T-188/98, Kuijer mot rådet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Lernsysteme mot harmoniseringsbyrå — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 59). Frågan huruvida en motivering av ett beslut uppfyller dessa krav skall bedömas inte bara mot bakgrund av motiveringens lydelse, utan även mot bakgrund av dess sammanhang samt samtliga de rättsregler som reglerar det berörda området (domstolens dom av den 29 februari 1996, kommissionen mot rådet i mål C-122/94, REG 1996, s. I-881, punkt 29, och den ovannämnda domen i målet Kuijer mot rådet, punkt 36).

- 74 I förevarande fall skall det prövas om överklagandenämnden, såsom sökanden har påstått, har åsidosatt motiveringsskyldigheten genom att inte ange varför den inte beslutade att sökanden skulle ersättas för överklagandeavgiften trots att denne hade begärt detta i sin inlaga som innehöll en redogörelse för grunden för överklagandet.
- 75 Överklagandenämnden skulle förvisso ha varit skyldig att svara, om än summariskt, på eventuella påståenden från sökanden avsedda att visa att villkoren i regel 51 i förordning nr 2868/95 — och i synnerhet de villkor som avser förekomsten av ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter från den av harmoniseringsbyråns enheter som hade fattat beslut i första instans — var uppfyllda i förevarande fall. Det kan dock konstateras att sökanden inte har anfört något i detta avseende i inlagan som innehöll en redogörelse för grunden för överklagandet. Sökanden har tvärtom, precis som harmoniseringsbyrån mycket riktigt har påpekat, begränsat sig till att göra gällande att invändningsenheten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning vid sin tolkning av artikel 81.3 i förordning nr 40/94.
- 76 Av detta följer att överklagandenämnden inte har åsidosatt motiveringsskyldigheten genom att underlåta att ange varför den inte hade beslutat om att sökanden skulle ersättas för överklagandeavgiften. Följaktligen skall talan ogillas även i den del den avser grunden avseende ett åsidosättande av artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94.
- 77 Sökandens yrkande att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras kan inte vinna bifall i den del det innebär att sökanden inte skall ersättas för överklagandeavgiften.
- 78 Av vad som anförts ovan följer att talan skall ogillas i sin helhet.

## Rättegångskostnader

- 79 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet skall sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med vad svaranden har yrkat.

På dessa grunder beslutar

### FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan i båda målen ogillas.
- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Forwood

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 28 april 2004.

H. Jung

N.J. Forwood

Justitiesekreterare

Ordförande