

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 15 juni 2005\*

I mål T-186/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, Spa (Belgien), företrätt av advokaterna L. de Brouwer, E Cornu, É. De Gryse och D. Moreau,

sökande,

mot

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

svarande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

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

**Spaform Ltd**, Southampton (Förenade kungariket), företrätt av J. Gardner och A. Howard, barristers,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 25 februari 2004 (ärende R 827/2002-4), om ett invändningsförfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV och Spaform Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen),

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 maj 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 oktober 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 oktober 2004,

efter förhandlingen den 1 februari 2005,

följande

## **Dom**

### **Bakgrund till tvisten**

- <sup>1</sup> Intervenienten ingav den 5 augusti 1997 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse.
- <sup>2</sup> Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket SPAFORM.
- <sup>3</sup> De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7, 9 och 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster

vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

- "Pumpar, tryckregulatorer, tryckventiler", vilka ingår i klass 7.
  
- "Apparater och instrument för mätning av tryck", vilka ingår i klass 9.
  
- "Badkar; bubbelbad; massagebadkar, handfat; badanordningar utrustade med tryckstrålar; duschar; vattenrör", vilka ingår i klass 11.

4 Denna ansökan offentliggjordes den 27 juli 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 55/1998.

5 Den 27 oktober 1998 framställde sökanden en invändning mot registreringen av varumärket i fråga.

6 Invändningen grundades bland annat på varumärkena SPA THERMES och SPA som varit föremål för följande registreringar:

- Registrering nr 555 229 av den 26 juli 1994 av varumärket SPA THERMES i Beneluxländerna för följande varor och tjänster:

- "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor", vilka ingår i klass 3.
  
  - "Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitetsanläggningar, inklusive system för distribution, behandling, rening och filtrering av vatten", vilka ingår i klass 11.
  
  - "Tjänster som tillhandahålls inom ramen för kurbad, inklusive hälsovårdstjänster, bad, dusch och massage", vilka ingår i klass 42.
  
  - Registrering nr 389 230 av den 21 februari 1983 av varumärket SPA i Beneluxländerna för "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker", som ingår i klass 32.
- 7 I anmälan om invändning fanns det senare varumärket inte återgivet. Sökanden hänvisade endast till "det goda renommé som varumärkena åtnjuter i Beneluxländerna för varor som ingår i klass 32".
- 8 Till stöd för sin invändning åberopade sökanden artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 beträffande registrering nr 555 229. I fråga om registrering nr 389 230 åberopade sökanden dessutom artikel 8.5 i samma förordning.

- 9 Den 4 oktober begärde invändningsenheten att sökanden skulle inkomma med uppgifter om omständigheter, bevisning och argument till stöd för sin invändning. Invändningsenheten informerade vidare sökanden om att en ingående prövning av invändningen visat att den inte kunde tas upp till prövning med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94, eftersom det kännetecknen som ingick i det välrenommerade varumärket inte hade återgetts och något registreringsintyg som möjliggjorde identifiering inte heller bifogats.
- 10 Den 1 december 2000 inkom sökanden med en kopia till invändningsenheten av den registrering som åberopats till stöd för invändningen enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 11 Genom beslut av den 31 juli 2000 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att yrkandet med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte kunde tas upp till prövning. Invändningsenheten stödde sig härvid på artikel 42 i förordning nr 40/94 samt regel 18.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad tillämpningsförordningen). Invändningsenheten fann nämligen att de uppgifter harmoniseringsbyrån förfogade över då invändningsperioden löpte ut, i förevarande fall den 27 oktober 1998, inte var tillräckliga för att identifiera det äldre varumärke som åtnjöt renommé. Invändningsenheten ansåg vidare att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket SPA THERMES i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 12 Den 30 september 2002 överklagade sökanden detta beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–59 i förordning nr 40/94.
- 13 Genom beslut av den 25 februari 2005 (nedan kallat det omtvistade beslutet) ogillade harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd sökandens överklagande. Överklagandenämnden fann att det registreringshinder som grundades på artikel 8.5

i förordning nr 40/94 inte behövde analyseras, eftersom det inte kunde tas upp till sakprövning. Överklagandenämnden angav härvid att "det kännetecken som var föremål för den aktuella registreringen inte hade återgivits". Den fjärde överklagandenämnden fann vidare att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan varumärket SPAFORM och det äldre varumärket SPA THERMES i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

### **Parternas yrkanden**

14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det omtvistade beslutet,
  
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- bifalla sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet,
  
- förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad.

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- fastställa det omtvistade beslutet,
- ogilla talan i sin helhet,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Under förhandlingen begärde intervenienten att harmoniseringsbyrån skulle förpliktas att ersätta de rättegångskostnader som förorsakats av förhandlingen med motiveringen att intervenienten inte skulle ha inställt sig om harmoniseringsbyrån hade yrkat att talan skulle ogillas.

## Rättslig bedömning

### *Prövning av harmoniseringsbyråns yrkanden*

18 Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet skall vinna bifall och har hänvisat till domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/30 P, Vedral mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-9573), punkterna 26 och 27. I denna dom slog domstolen fast att harmoniseringsbyrån enligt artikel 133.2 i förstainstansrättens rättegångsregler är svarande i förfarandet vid förstainstansrätten och inte kan ändra ramen för rättegången. Ramen



för rättegången bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av den som begärt registrering och den som invänt mot registreringen. Harmoniseringsbyrån har emellertid preciserat att den inte har en skyldighet att systematiskt försvara beslut från dess överklagandenämnder som överklagas och har i detta avseende åberopat 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 29 och följande punkter).

- 19 Förstainstansrätten erinrar om att i en talan mot ett beslut av en överklagandenämnd som fattats i ett invändningsförfarande kan harmoniseringsbyrån, genom sin inställning inför förstainstansrätten inte ändra ramen för rättegången. Ramen för rättegången bestäms av de yrkanden och omständigheter som framställts av den som begärt registrering och den som invänt mot registreringen (domen i det ovannämnda målet Vedral mot harmoniseringsbyrån, punkt 26, i vilken domstolen efter överklagande fastställde förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275).
- 20 Det följer däremot inte av denna rättspraxis att harmoniseringsbyrån är skyldig att yrka att en talan som väcks mot ett beslut av en av dess överklagandenämnder skall ogillas. Även om harmoniseringsbyrån saknar rätt att väcka talan mot ett beslut som antagits av en överklagandenämnd är den inte därmed skyldig att försvara sådana beslut när de har överklagats eller att yrka att varje talan som väcks mot ett sådant beslut skall ogillas (domen i det ovannämnda målet BIOMATE, punkt 34).
- 21 Följaktligen har harmoniseringsbyrån rätt att yrka att sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet skall bifallas utan att härigenom ändra ramen för rättegången.

*Prövning i sak*

- 22 Sökanden har åberopat en enda grund till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av regel 18.1 i tillämpningsförordningen.

Parternas argument

- 23 Sökanden har anfört att den brist som invändningsenheten och därefter harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd påtalat endast avsåg tillämpningen av regel 18.1 i tillämpningsförordningen. Det ankom därför enligt samma sökande på invändningsenheten och överklagandenämnden att pröva om anmälan om invändning klart identifierade det äldre välrenommerade varumärke som invändningen grundas på.
- 24 Sökanden har medgett att det kännetecknen som registrerats som det välrenommerade varumärke som invändningen grundades på inte "återgavs" i anmälan om invändning. Registreringen angavs dock på ett mycket precist sätt genom uppgifterna om Beneluxländerna som registreringsland, registreringsnummer samt registreringsdatum och avsedda produkter.
- 25 Sökanden har betonat att följande upplysningar angavs på sidan 5, under rubriken äldre registrerat varumärke som åtnjuter renommé, i den anmälan om invändning som sökandens ombud tillställde harmoniseringsbyråns invändningsenhet den 27 oktober 1998:

— Renommé: i en medlemsstat.

— Medlemsstat: Beneluxländerna (registrering nr 389 230 av den 21 februari 1983).

— Invändningen grundas på: klass 32 "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker".

26 Under övriga rubriker i invändningsansökan, och närmare bestämt de som avser grunderna för invändningen, angavs på sidan 6 att "det förelåg risk för förväxling inbegripet risk för association mellan gemenskapsvarumärket SPAFORM och varumärkena SPA som registrerats i [sökandens] namn och på vilka invändningen grundas". I punkt 3 på sidan 6 i anmälan om invändning preciserades att "sökandens varumärken åtnjuter renommé i Beneluxländerna för de varor som ingår i klass 32".

27 Sökanden menar att det enligt regel 18.1 i tillämpningsförfordningen inte krävs att det varumärke som invändningen grundas på skall återges. Genom att kräva att det varumärke som åberopats som grund för invändningen skall återges, trots att det enligt regeln endast krävs att det skall "klart identifier[as]", har överklagandenämnden gått utöver de villkor som föreskrivs i bestämmelsen.

28 Sökanden anser att villkoren i regel 18.1 i tillämpningsförfordningen var uppfyllda i förevarande fall. Enligt sökanden är det huvudsakliga syftet med regel 18.1 i nämnda förordning att ge den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke, det vill säga svaranden i invändningsförfarandet, möjlighet att utöva sin rätt till försvar och därmed ge honom möjlighet att identifiera de rättigheter som görs gällande mot honom.

- 29 Sökanden har hävdad att detta syfte är uppnått. Eftersom det varumärke som åtnjuter renommé och som invändningen grundas på klart har identifierats genom fullständiga registreringshänvisningar kunde den som ansökte om gemenskapsvarumärket, svaranden i invändningsförfarandet, på ett enkelt sätt förstå och kontrollera grunden för invändningen.
- 30 Sökanden har även gjort gällande att de krav som uppställs i det omtvistade beslutet inte synes överensstämja med harmoniseringsbyråns överklagandenämnders tidigare praxis vad gäller tillämpning av regel 18.1 i tillämpningsförfordningen och därvid särskilt det beslut som fattades av tredje överklagandenämnden den 6 mars 2002 i ärende R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater.
- 31 Enligt harmoniseringsbyrån är kravet på en klar identifiering av den äldre rättigheten som föreskrivs i regel 18.1 i tillämpningsförfordningen ett absolut villkor för att invändningen skall kunna prövas. Det är inte möjligt att avhjälpa en bristande identifiering av det äldre varumärket och invändningsenheten har heller ingen skyldighet att uppmana den som invänder att göra så. Harmoniseringsbyrån har även hänvisat till de riktlinjer om invändningsförfaranden som antogs den 10 maj 2004, där det i del 1, kapitel 1 A under VI, görs åtskillnad mellan "absoluta" och "relativa" identifieringsuppgifter. Om det i anmälan om invändning saknas en absolut identifieringsuppgift kan det äldre varumärket inte identifieras och följaktligen inte utgöra grund för invändningen. Det äldre varumärkets registreringsnummer och ansökningsnummer anses utgöra absoluta identifieringsuppgifter. De relativa identifieringsuppgifterna avser återgivning av varumärket, typ av varumärke, varor och tjänster och andra uppgifter såsom till exempel dagen för ansökan eller registrering. Sökanden har vad beträffar de senare uppgifterna två månader på sig att avhjälpa eventuella brister.
- 32 Harmoniseringsbyrån anser att den fjärde överklagandenämndens inställning, mot bakgrund av föreliggande intressen, måste anses alltför sträng i förhållande till de minimikrav som möjliggör identifiering av det äldre varumärket, i förekommande

fall ett ordmärke. Harmoniseringsbyrån har härvid anfört att överklagandenämndens beslut inte är motiverat med avseende på regel 18.1 i tillämpningsförfordningen. Invändningsenheten och överklagandenämnden borde enligt byrån ha kommit fram till att uppgifterna om registreringsnummer och aktuell medlemsstat var tillräckliga för att identifiera det äldre varumärket. Det hade härvid varit tillräckligt att invändningsenheten begärde kompletterande upplysningar enligt regel 18.2 i tillämpningsförfordningen.

- 33 Enligt harmoniseringsbyrån hade invändningsenheterna och överklagandenämnderna ursprungligen inte alltid samma inställning beträffande vad som är nödvändiga uppgifter för att klart identifiera den äldre rättighet som åberopas till stöd för en invändning. Harmoniseringsbyrån har medgett att vissa överklagandenämnder har intagit en strängare inställning (andra överklagandenämndens beslut av den 25 februari 2002, ärende R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang, samt beslutet i det ovannämnda ärendet Bridgewater/Bridgewater). Besluten rörde emellertid äldre rättigheter som inte registrerats. Det föreligger även beslut där en överklagandenämnd intagit en motsatt inställning (andra överklagandenämndens beslut av den 19 december 2003 i ärende R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefarcentro de estudos de farmacoepidemiologia). Harmoniseringsbyrån har slutligen påpekat att riktlinjerna om invändningsförfarandet är i linje med den förespråkade lösningen.

- 34 Intervenienten har påpekat att enligt regel 15.2 i tillämpningsförfordningen, som avser innehållet i en anmälan om invändning, skall "anmälan om invändning ... innehålla ... en återgivning, och om tillämpligt, en beskrivning av det äldre märket eller den äldre rättigheten". Enligt intervenienten krävs det således uttryckligen enligt regel 15.2 i tillämpningsförfordningen att anmälan om invändning skall innehålla en återgivning av det äldre varumärket, det vill säga mer än enbart en beskrivning av detta. Sökanden kan därför inte kritisera harmoniseringsbyrån för att ha lagt till ytterligare ett villkor för att ta upp invändningen till prövning, eftersom kravet uttryckligen framgår av tillämpningsförfordningen.

- 35 Intervenienten har hänvisat till harmoniseringsbyråns tidigare praxis och särskilt till första överklagandenämndens beslut av den 4 mars 2002 i ärende R 662/2001-1, ORANGEX/Orange X-PRESS, punkt 21. Av detta beslut följer att en anmälan om invändning ”skall vara tillräckligt klar och tydlig för att inte ge upphov till missförstånd i fråga om dess innebörd och omfattning”. Intervenienten har även åberopat invändningsenhetens beslut av den 6 juli 2004 i ärende nr 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp. I detta beslut slog invändningsenheten fast att ”för att ett äldre varumärke eller en äldre rättighet skall anses klart identifierade ställs som minimikrav att varumärket eller kännetecknet återgivits, uppgift om i vilken stat varumärket registrerats eller ansökan lämnats in eller var den äldre rättigheten existerar, samt uppgift om ansökningsnummer eller registreringsnummer (med avseende på ett registrerat kommersiellt varumärke eller ansökan om registrering av ett kommersiellt varumärke)”.
- 36 Intervenienten har dessutom betonat att harmoniseringsbyrån enligt regel 18.1 i tillämpningsförfordningen, till skillnad från vad som framgår av regel 18.2, inte är skyldig att uppmana den invändande parten att åtgärda de brister som avses i regel 18.2 (första överklagandenämndens beslut av den 9 januari 2004 i ärende R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, punkt 24).
- 37 Intervenienten har tillagt att det endast är möjligt att åtgärda dessa brister innan invändningsperioden har löpt ut. Harmoniseringsbyrån är således inte skyldig att beakta uppgifter som inkommer efter detta datum. Intervenienten har härvid åberopat förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrån — Massagué Marin (Chef), punkterna 34 och 36, vari förstainstansrätten fastställde att ”[o]m invändningsanmälan inte uppfyller de villkor för upptagande till prövning som föreskrivs i regel 18.1 i tillämpningsförfordningen skall invändningen avvisas, såvida inte de konstaterade bristerna har åtgärdats före utgången av invändningsperioden”.
- 38 Sökanden har, enligt intervenientens förmenande, förenklat överklagandenämndens motivering på ett överdrivet sätt. Intervenienten har härvid gjort gällande att det följer av skälen 2, 3 och 13 i det omtvistade beslutet att sökanden för det första

varken återgett varumärket SPA THERMES eller bifogat något registreringsintyg i anmälan om invändning. Sökanden har vidare, enligt intervenienten, endast anfört uppgifter beträffande ett av de äldre varumärkena trots att anmälan om invändning avser flera varumärken som täcker varor i klass 32 och slutligen att invändningsperioden löpte ut den 27 oktober 1998. Sökanden har emellertid inte inkommit med nödvändiga upplysningar före detta datum, vilket krävs enligt regel 18.1 i tillämpningsförfordningen. Sökanden har nämligen inte inkommit med något registreringsintyg före den 1 december 2000 och har även underlåtit att återge det ifrågavarande äldre varumärket.

- 39 Intervenienten har vidare erinrat om att sökanden medgett inför harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd att en klar identifiering av det aktuella varumärket är något annat än en vanlig identifiering. Det är inte rimligt att den invändande parten skall förvänta sig att harmoniseringsbyrån gör efterforskningar i den berörda medlemsstatens register för att identifiera varumärket då den invändande parten förfogar över dessa uppgifter. Identifiering av varumärket syftar till att ge harmoniseringsbyråns överklagandenämnd möjlighet att avgöra anhängiggjorda tvister. Harmoniseringsbyråns uppgift är att, utifrån en klar identifiering av den äldre rättighet som åberopats till stöd för invändningen, fastställa om en registreringsansökan skall avslås som vid ett första påseende förefaller godtagbar. Anmälan om invändning bör underlätta denna uppgift.
- 40 Intervenienten har understrukt att syftet med regel 18.1 i tillämpningsförfordningen inte enbart är att ge den som ansöker om registrering och mot vilken invändningen riktas uppgifter om de faktiska omständigheter som ligger bakom invändningen utan även att ge harmoniseringsbyrån sådana uppgifter så att den kan avgöra tvisten. Enligt intervenienten har sökanden inte uppfyllt detta syfte, som avses i regel 18.1 i tillämpningsförfordningen.
- 41 Slutligen har intervenienten erinrat om att invändningsenheten avvisade invändningen, eftersom "handlingarna inte innehöll tillräckligt tydliga upplysningar om det icke registrerade varumärkets form".

## Förstainstansrättens bedömning

## — Tolkningen av regel 18.1 i genomförandeförordningen

- 42 I regel 18.1 i tillämpningsförordningen föreskrivs att "om ... meddelandet om invändning inte uppfyller bestämmelserna i artikel 42 i förordningen, eller då meddelandet om invändning inte klart identifierar den ansökan mot vilken invändning inlämnas, eller det äldre märket eller de äldre rättigheter på basis av vilka invändningen inlämnas, skall byrån avvisa anmälan om invändning, såvida dessa brister inte har åtgärdats före utgången av invändningsperioden".
- 43 Det är utrett att sökanden i sin anmälan om invändning har förbisett att återge ordmärket SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 389 230, och vars renommé sökanden åberopat som grund för sin invändning enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten skall nu pröva huruvida det för att klart identifiera detta märke enligt regel 18.1 i tillämpningsförordningen även krävdes att detsamma återgavs.
- 44 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att det i den franska språkversionen av regel 18.1 i tillämpningsförordningen talas om en klar angivelse (*l'acte d'opposition n'indique pas clairement*) medan det i den engelska språkversionen talas om en klar identifiering (*the notice of opposition does not clearly identify*). Behovet av en enhetlig tolkning av de olika språkversionerna av en gemenskapsrättslig bestämmelse kräver för övrigt, för det fall de skiljer sig åt, att bestämmelsen i fråga tolkas i enlighet med den allmänna systematiken i och syftet med den lagstiftning som bestämmelsen är en del av (dom av den 7 december 1995, Rockfon, C-449/93, REG 1995, s. I-4291, punkt 28, och av den 24 oktober 1996 i mål C-72/95, Kraaijeveld m. fl., REG 1996, s. I-5403, punkt 28). I förevarande fall syftar regel 18 i tillämpningsförordningen till att säkerställa att angivelsen av det äldre varumärke som



invändningen grundas på är tillräckligt klar för att harmoniseringsbyrån och den andra parten i förfarandet skall kunna identifiera det. När det gäller detta syfte innebär den terminologiska skillnaden mellan de två ovannämnda språkversionerna inte någon motsägelse.

45 Vidare erinrar förstainstansrätten om att invändningsenheten inte har någon skyldighet enligt regel 18.1 i tillämpningsförordningen att uppmana den invändande parten att åtgärda eventuella brister som föreligger när det gäller den klara identifieringen av ett äldre varumärke.

46 I motsats till vad intervenienten har anfört kan ett krav på att det äldre varumärket skall återges vid tillämpningen av regel 18.1 i tillämpningsförordningen i avsaknad av en uttrycklig hänvisning inte anses framgå av regel 15.2 b vi i tillämpningsförordningen.

47 Av vad ovan anförts följer att regel 18.1 i tillämpningsförordningen skall tolkas så att det äldre varumärke som invändningen grundas på skall anges på ett tillräckligt klart sätt för att möjliggöra identifiering innan invändningsperioden löpt ut.

— Klar identifiering av varumärket SPA

48 Förstainstansrätten kommer nu att pröva om anmälan om invändning i förevarande fall innehöll tillräckligt precisa upplysningar för att varumärket SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 389 230, klart skulle kunna identifieras.

49 Förstainstansrätten anser härvid att uppgift om registreringsnummer för det varumärke som invändningen grundas på samt angivelse av vilken medlemsstat registreringen gäller utgör en klar identifiering i den mening som avses i regel 18.1 i tillämpningsförfordningen.

50 Det är utrett att anmälan om invändning innehöll följande uppgifter:

— "Renommé: i en medlemsstat."

— "Medlemsstat: Beneluxländerna (registrering nr 389 230 av den 21 februari 1983)".

— "Invändningen grundas på: klass 32; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker."

51 Förstainstansrätten erinrar även om att det under andra rubriker i anmälan om invändning, i synnerhet den som avser grunderna för invändningen, angavs att det "förelåg risk för förväxling inbegripet risk för association mellan gemenskapsvarumärket SPAFORM och varumärkena SPA ... på vilka invändningen grundas" och att "SPA Monopoles varumärken åtnjuter renommé i Beneluxländerna för de varor som ingår i klass 32".

52 Mot bakgrund av dessa omständigheter finner förstainstansrätten att det äldre varumärket var klart identifierat i anmälan om invändning. Slutsatsen påverkas inte av de argument som intervenienten anfört.

- 53 Vad för det första gäller argumentet om förväxling mellan de varumärken som invändningen grundas på betonar förstainstansrätten att det framgår av handlingarna i målet att sökanden inte återopade varumärket SPA THERMES (registrerat under nr 555 229 i Beneluxländerna) med avseende på tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, utan varumärket SPA, registrerat under nr 389 230 i Beneluxländerna. Hänvisningen till flera varumärken i anmälan om invändning leder inte heller till förväxling då, även om flera olika SPA-varumärken omnämns i anmälan, vart och ett av dessa varumärken har ett eget registreringsnummer.
- 54 Vad sedan beträffar argumentet att sökanden inte inkommit med registreringsintyget för varumärket SPA är det tillräckligt att påpeka att det enligt regel 18.1 i tillämpningsförfordningen inte krävs att registreringsintyg uppvisas för att klart identifiera det äldre varumärket (se ovan punkt 49). Denna slutsats bekräftas av regel 16.2 i tillämpningsförfordningen vari föreskrivs att "[o]m invändningen grundas på ett äldre märke som inte är ett gemenskapsvarumärke, skall anmälan om invändning om möjligt åtföljas av ett bevis på registreringen av det äldre märket, som t.ex. ett registreringsintyg". Åsidosättande av denna bestämmelse kan, såsom i förevarande fall, åtgärdas enligt regel 16.3 inom en viss period efter det att invändningsförfarandet inletts.
- 55 Beträffande argumentet om överklagandenämndernas tidigare praxis erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsdomstolarna inte är bundna av harmoniseringsbyråns beslutspraxis (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 20 november 2002 i de förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrå (Kit Pro och Kit Super Pro) (REG 2002, s. II-4884, punkt 32). De beslut som intervenienten hänvisat till avser varumärken som inte varit föremål för registrering tidigare och vars återgivande därför var av vikt för att säkerställa en klar identifiering. Så är emellertid inte fallet i förevarande mål, eftersom det äldre varumärket är ett registrerat ordmärke vars registreringsnummer och registreringsmedlemsstat klart angetts (se punkt 49 ovan).

- 56 Av vad som ovan anförts följer att talan skall bifallas på den grund sökanden anført. Det omtvistade beslutet skall därför ogiltigförklaras i den del invändningen grundad på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 avvisas beträffande varumärket SPA (registrerat i Beneluxländerna under nr 389 230).

### Rättegångskostnader

- 57 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 i den mån överklagandenämndens beslut delvis ogiltigförklaras och skall därför förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Intervenienten har tappat målet och skall därför bära sin egen rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 25 februari 2004 (ärende**

**R 827/2002-4) ogiltigförklaras i den del invändningen grundad på artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken avvisas beträffande varumärket SPA (registrerat i Beneluxländerna under nr 389 230).**

- 2) **Talan ogillas i övriga delar.**
- 3) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin egen rättegångskostnad samt ersätta sökandens rättegångskostnad.**
- 4) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juni 2004.

Justitiesekreterare

Ordförande

H. Jung

J. Pirrung

