



## Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
E. SHARPSTON  
fremsat den 23. november 2017<sup>1</sup>

**Sag C-418/16 P**

**mobile.de GmbH, tidligere mobile.international GmbH  
mod  
Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)**  
den anden part i sagen:

**Rezon OOD**

»Appel – EU-varemærker – ugyldighedssag – appelkammerets afgørelse om annullation af annullationsafdelingens afgørelser og hjemvisning af sagen til videre behandling i medfør af artikel 64, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 – hvorvidt annullationsafdelingen har et skøn ved bedømmelsen af beviser, der er fremlagt for sent, i henhold til artikel 76, stk. 2«

1. I denne varemærkeappel har mobile.de anfægtet Rettens dom af 12. maj 2016, *mobile.international* mod *EUIPO – Rezon (mobile.de)*<sup>2</sup>. I den sag anfægtede mobile.de to afgørelser fra Det Første Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (herefter »EUIPO« eller »kontoret«)<sup>3</sup>. Retten frifandt EUIPO i det hele. mobile.de har nu gjort seks anbringender gældende til støtte for den appel, der er iværksat til prøvelse af Rettens afgørelse.

2. Domstolens faste praksis bekræfter, at under sager i henhold til forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker<sup>4</sup> har EUIPO's afdelinger og appelkammeret en skønsbeføjelse med hensyn til, om der skal tages hensyn til beviser, der er fremlagt efter udløbet af fastsatte tidsfrister<sup>5</sup>. Det sjette appelanbringende vedrører navnlig fortolkningen af artikel 64 og artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 hvad angår udøvelsen af dette skøn i en situation, hvor appelkammeret hjemviser en sag til den relevante EUIPO-afdeling. Problemstillingen giver anledning til et nyt retligt spørgsmål, og Domstolen har anmodet om et forslag til afgørelse udelukkende i denne henseende.

1 – Originalsprog: engelsk.

2 – T-322/14 og T-325/14, ikke trykt i Sml. (EU:T:2016:297, herefter »den appellerede dom«). mobile.international GmbH har efter domsafsigelsen ændret navn til mobile.de GmbH.

3 – Afgørelserne er dateret den 9.1.2014 og 13.2.2014.

4 – Rådets forordning af 26.2.2009 (EUT 2009, L 78, s. 1). Forordningen blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) med virkning fra den 1.10.2017. Den nye forordning kodificerer forordning nr. 207/2009, og de omtvistede bestemmelser er uændrede i forordning 2017/1001.

5 – Dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 42). Jf. senere dom af 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans mod KHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, præmis 28 og 30). Generaladvokat Szpunar giver en nyttig forklaring på udviklingen i retspraksis i sit forslag til afgørelse KHIM mod Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 39-53).

## EU-lovgivning

### *Forordning nr. 207/2009*

3. Tiende betragtning til forordning nr. 207/2009 anfører: »Det er kun berettiget at beskytte E[U]-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede varemærker mod E[U]-varemærker, i det omfang de pågældende varemærker rent faktisk bruges.«

4. Artikel 53 har overskriften »Relative ugyldighedsgrunde«. I medfør af artikel 53, stk. 1, litra a), erklæres et EU-varemærke ugyldigt, når der findes et ældre varemærke, der bl.a. er et varemærke registreret i en medlemsstat<sup>6</sup>, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt. I det omtvistede tilfælde er det artikel 8, stk. 1, litra b), der er direkte relevant. Denne bestemmelse finder anvendelse under følgende omstændigheder: »[S]åfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

5. Artikel 57 bestemmer:

»1. Under behandlingen af begæringen om varemærkets fortabelse eller ugyldighed opfordrer [kontoret] om fornødent parterne til inden for en af [kontoret] fastsat frist at udtale sig om meddelelser fra dette eller om indlæg fra de øvrige parter.

2. Efter anmodning fra indehaveren af E[U]-varemærket skal indehaveren af det ældre E[U]-varemærke, der er part i sagen om ugyldighed, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed er gjort reel brug af det ældre E[U]-varemærke i [Den Europæiske Union] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for begæringen om ugyldighed, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre E[U]-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Hvis det ældre E[U]-varemærke på tidspunktet for bekendtgørelsen af E[U]-varemærkeansøgningen har været registreret i mindst fem år, skal indehaveren af det ældre E[U]-varemærke ligeledes godtgøre, at betingelserne i artikel 42, stk. 2, er opfyldt på nævnte tidspunkt. Godtgøres dette ikke, afvises begæringen om varemærkets ugyldighed. Har det ældre E[U]-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af ugyldighedsbegæringen kun som registreret for denne del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i [Unionen].

[...]«<sup>7</sup>

6. Forordningens afsnit VII har overskriften »Fremgangsmåde ved appel«. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, kan forskellige afgørelser fra EUIPO's afdelinger, herunder annullationsafdelingerne, påklages. I medfør af artikel 63, stk. 2, opfordrer appelkammeret »under behandlingen af klagen [...] om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter«.

6 – Udtrykket »ældre varemærker« er defineret i artikel 8, stk. 2. Listen i denne bestemmelse over sådanne varemærker omfatter et nationalt varemærke, såsom det i disse retsforhandlinger omtvistede (jf. punkt 14 nedenfor) [artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii)].

7 – Artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse på indsigelsessager, hvor indehaveren af et ældre varemærke ønsker at forhindre en ansøger af et EU-varemærke i at registrere det omtvistede varemærke. Artikel 42, stk. 2, opstiller regler for behandlingen af indsigelsen mod registrering af et varemærke. Den svarer funktionelt til artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nævnt i punkt 5 ovenfor).

7. Artikel 64 har overskriften »Afgørelse af klagen«. Den bestemmer:

»1. Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen truffede afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.

2. Hjemviser appelkammeret sagen til videre behandling i den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, er denne afdeling bundet af præmisserne og konklusionerne i appelkammerets afgørelse, såfremt de faktiske omstændigheder er uforandrede.

[...]«

8. Artikel 76 findes i forordningens afsnit IX, der har overskriften »Bestemmelser om sagsbehandlingen«. Artikel 76 opstiller reglerne for kontorets ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder. Artikel 76, stk. 2, bestemmer: »[Kontoret] kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

### ***Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95***

9. Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95<sup>8</sup> opstiller de nødvendige regler for gennemførelse af forordning nr. 207/2009. Gennemførelsesreglernes formål er at sikre »en smidig og effektiv behandling af varemærkesager, som forelægges kontoret«<sup>9</sup>.

10. I sager, hvor en ansøger om et EU-varemærke anmoder indehaveren af et ældre varemærke om at fremlægge bevis for brug i medfør af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, bestemmer gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 2, at kontoret opfordrer vedkommende til inden for en af kontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægges et sådant bevis ikke inden for den fastsatte frist, afviser kontoret indsigelsen<sup>10</sup>.

11. Regel 40, stk. 6, bestemmer: »Skal den begærende part [vedrørende fortabelse eller ugyldighedserklæring] godtgøre brug eller godtgøre, at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, [jf. forordningens artikel 57, stk. 2 eller 3,] anmoder kontoret den begærende part om at godtgøre reel brug af varemærket inden for en af kontoret fastsat frist. Fremlægges der ikke dokumentation inden for fristen, afvises begæringen om ugyldighed. Regel 22, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.«

8 – Forordning af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) (herefter »gennemførelsesforordningen«). Forordningen er blevet ændret flere gange. Den konsoliderede udgave fra 2009 omfatter ændringer foretaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29.6.2005 (EUT 2005, L 172, s. 4). Gennemførelsesforordningen er efterfølgende blevet ophævet og erstattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18.5.2017 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 (EUT 2017, L 205, s. 1).

9 – Femte og sjette betragtning til gennemførelsesforordningen.

10 – Reglerne i artikel 42, stk. 2, om indsigelsessager finder tilsvarende anvendelse på ugyldighedssager.

## Tvistens baggrund

12. Den 17. november 2008 indgav mobile.de to ansøgninger til EUIPO. Den ene ansøgning vedrørte registrering af det figurmærke, der findes nedenfor, for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 38 og 42 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer, som revideret og ændret (herefter »Niceklassifikationen«)<sup>11</sup>. Det blev registreret den 26. januar 2010.



13. Den anden ansøgning vedrørte registrering af ordmærket »mobile.de« for varer og tjenesteydelser i de samme klasser som figurmærket. Det blev registreret den 29. september 2010.

14. Den 18. januar 2011 indgav Rezon OOD to begæringer om ugyldighed vedrørende de to EU-varemærker, som mobile.de havde registreret. Rezon støttede sig til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 1, litra b). Rezons begæringer var støttet på det figurmærke, der var registreret i Bulgarien, for tjenesteydelser i Niceklassifikationens klasse 35, 39 og 42 (herefter »det ældre varemærke«)<sup>12</sup>.



15. Rezons begæringer vedrørte kun de tjenesteydelser, der var omfattet af klasse 35 og 42. Som svar på en anmodning fra mobile.de blev Rezon anmodet om at fremlægge bevis for reel brug af det ældre varemærke i overensstemmelse med artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009.

16. Ved to afgørelser af 28. marts 2013 forkastede EUIPO's annullationsafdeling begge Rezons begæringer om ugyldighed i deres helhed. Afdelingen var af den opfattelse, at Rezon ikke havde dokumenteret reel brug af det ældre varemærke i Bulgarien. Den 17. maj 2013 påklagede Rezon begge afgørelser.

17. Appellammeret annullerede annullationsafdelingens afgørelser (herefter »de anfægtede afgørelser«). Sagerne blev hjemvist til annullationsafdelingen med henblik på realitetsbehandling af begæringen om ugyldighed i medfør af artikel 64 i forordning nr. 207/2009. Appellammeret fandt på grundlag af yderligere beviser, som Rezon havde fremlagt under klagen, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke for en vis annonce- og reklamevirksomhed i klasse 35, men ikke for alle de tjenesteydelser i den klasse, som Rezon havde gjort gældende, og ikke for nogen af tjenesteydelserne i klasse 42.

11 – Klasse 9, 16 og 38 er ikke relevante for denne appel. Klasse 35 henviser til annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse, forretningsadministration og varetagelse af kontoropgaver, og klasse 42 dækker videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed samt design og udvikling af computer hardware og computer software, leje af computer software og tilrådighedsstillelse af internetsøgemaskiner.

12 – Klasse 39 dækker transport, pakning og opbevaring af varer samt arrangering af rejser.

## Retsforhandlingerne for Retten

18. Den 6. og 7. maj 2014 påklagede mobile.de de anfægtede afgørelser til Retten. mobile.de gjorde gældende, at appelkammeret havde fejlfortolket forordning nr. 207/2009 og gennemførelsesforordningen. Den 4. marts 2016 besluttede Retten at forene de to sager. Ved dom af 12. maj 2016 frifandt Retten EUIPO i begge søgsmål.

## Sagens behandling ved Domstolen

19. Den 27. juli 2016 iværksatte mobile.de appel til prøvelse af Rettens afgørelse. Selskabet har nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, og at EUIPO tilpligtes at betale alle sagsomkostningerne. mobile.de har gjort seks anbringender gældende til støtte for appellen, idet selskabet har påstået, at Retten begik en retlig fejl ved at fejlfortolke følgende bestemmelser i forordning nr. 207/2009: (i) artikel 57, stk. 2 og 3, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 2, og regel 40, stk. 6, (ii) artikel 76, stk. 2, (iii) artikel 15, stk. 1, litra a), (iv) artikel 57, stk. 2, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 3 og 4, (v) artikel 56, stk. 1, og artikel 54, stk. 2, og (vi) artikel 64, stk. 1.

20. Rezon har påstået, at appellen skal afvises og/eller forkastes som ugrundet. EUIPO har argumenteret for, at appellen er ugrundet. Begge parter har gjort gældende, at mobile.de skal betale sagsomkostningerne.

## Vurdering af sjette appelanbringende – fejlfortolkning af artikel 64 i forordning nr. 207/2009

### *Den appellerede dom*

21. Retten anfører følgende i den appellerede doms præmis 79-87.

22. Hvad for det første angår mobile.de's påstand om, at appelkammeret antog, at reel brug kun var blevet godtgjort for tjenesteydelser i Niceklassifikationens klasse 35 vedrørende »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«, og at annullationsafdelingens afgørelse kun kunne annulleres for så vidt angår sådanne tjenesteydelser<sup>13</sup>, erindrede Retten om, at ordlyden af artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 anfører, at »[e]fter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen truffede afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling«<sup>14</sup>. For det andet forklarede Retten, at hvis appelkammeret i medfør af artikel 64, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 hjemviser sagen til videre behandling i den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, er denne afdeling bundet af præmisserne og konklusionerne i appelkammerets afgørelse, såfremt de faktiske omstændigheder er uforandrede<sup>15</sup>. For det tredje bemærkede Retten, at problemstillingen vedrørende reel brug af et ældre varemærke, når den rejses af indehaveren, udgør et indledende spørgsmål, hvorom der skal træffes afgørelse, inden der træffes afgørelse om selve ugyldighedssagen<sup>16</sup>. For det fjerde bør konklusionen i appelkammerets afgørelser læses og fortolkes i lyset af begrundelsen i disse afgørelser<sup>17</sup>.

13 – Præmis 79.

14 – Præmis 79 og 80.

15 – Præmis 81.

16 – Præmis 82.

17 – Præmis 83.

23. Her antydede uddraget af konklusionen i appelkammerets afgørelser om annullation af annullationsafdelingens afgørelser, hvorved Rezons begæringer om ugyldighed blev forkastet, at afdelingen var bundet fra datoen for appelkammerets afgørelse. Den var begrænset af appelkammerets vurdering, hvorefter der kun var godtgjort reel brug af det ældre varemærke for en underkategori af tjenesteydelser, nemlig dem i klasse 35 »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«<sup>18</sup>. Behandling af den problemstilling var også en del af den indledende problemstilling vedrørende bevis for reel brug. I medfør af artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 var det denne underkategori, der skulle vurderes i annullationsafdelingens behandling af realiteten i ugyldighedsbegæringerne<sup>19</sup>.

24. Retten konkluderede, at appelkammeret derfor ikke havde tilsidesat artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ved at annullere annullationsafdelingens afgørelser<sup>20</sup>.

### *Analyse*

25. mobile.de har i det væsentlige påstået, at appelkammeret begik en retlig fejl ved at undlade i de anfægtede afgørelses konklusion at specificere, at annullationsafdelingens afgørelser kun blev delvist annulleret for så vidt angik visse tjenesteydelser i klasse 35 (nemlig annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer). Kun denne ene problemstilling burde være hjemvist til annullationsafdelingen til videre behandling.

26. Jeg er uenig med mobile.de. Efter min opfattelse bør det sjette appelanbringende forkastes som ugrundet.

27. Det er korrekt, at Retten nævner artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 uden udtrykkeligt at anføre sit synspunkt vedrørende bestemmelsens betydning. Det fremgår imidlertid klart af begrundelsen i den appellerede doms præmis 81-86, at Retten overvejede, om appelkammeret havde behandlet Rezons ugyldighedsbegæring, og om appelkammeret havde truffet en afgørelse vedrørende denne begæring. Retten var af den opfattelse, at appelkammeret havde overholdt kravene i artikel 64, stk. 1, for så vidt som appelkammeret havde behandlet begæringen og besluttet, at Rezon kun havde fremlagt bevis for reel brug af det ældre varemærke for en underkategori af tjenesteydelser i klasse 35. Appellkammeret besluttede dermed at annullere annullationsafdelingens afgørelse og at hjemvise sagen til videre behandling.

28. Jeg er af den opfattelse, at Rettens begrundelse kan fortolkes således, at den er i overensstemmelse med artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, og at den appellerede dom er behørigt begrundet i denne henseende.

29. Det sjette appelanbringende er opdelt i tre led. mobile.de har for det første påstået, at Retten begik en fejl ved at udtale, at appelkammeret i afgørelsens konklusion burde have specificeret, at annullationsafdelingens afgørelse kun blev delvist annulleret. For det andet er mobile.de uenig i Rettens synspunkt (der kom til udtryk i den appellerede doms præmis 82), hvorefter problemstillingen vedrørende reel brug udgør et indledende spørgsmål, der skal afgøres ved ugyldighedssagens begyndelse. For det tredje har mobile.de påstået, at Retten begik en fejl i den appellerede doms præmis 85 i sin analyse af appelkammerets afgørelse. Når bevis for reel brug i den i artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er omtvistet, og appelkammeret hjemviser sagen til videre behandling i medfør af artikel 64, stk. 2, bør indehaveren af det ældre varemærke ikke kunne fremlægge nye beviser under

18 – Præmis 85.

19 – Præmis 86.

20 – Præmis 87.

den efterfølgende behandling ved annullationsafdelingen. Det vil være i strid med artikel 76, stk. 2, at tillade nye eller supplerende beviser vedrørende problemstillingen om reel brug, og det vil føre til en åbenlys tilsidesættelse af artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 2, og regel 40, stk. 6.

30. Det forekommer mig, at mobile.de's argument bygger på både en misforståelse af den appellerede dom og en fejlfortolkning af artikel 64 og artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

31. Hvad angår mobile.de's klagepunkt, hvorefter Retten undlod at indføre sanktioner mod den manglende præcision i appelkammerets afgørelse, fremgår det klart af den appellerede dom, at Retten fandt, at afgørelsen var i overensstemmelse med de i fast retspraksis fastsatte krav, for så vidt som redegørelsen for den begrundelse, som appelkammerets afgørelse bygger på, klart og utvetydigt skal angive de betragtninger, som appelkammeret har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne beslutning, og således at EU's retsinstanser kan udøve deres prøvelsesret<sup>21</sup>. Som Retten med rette udtaler i dommens præmis 83, skal de anfægtede afgørelses konklusion læses i lyset af deres begrundelse som helhed<sup>22</sup>. Jeg er enig i Rettens bedømmelse, hvorefter appelkammeret endelig fastlagde, at der kun var fremlagt bevis for reel brug for en slags tjenesteydelser – »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«.

32. Det forekommer derfor mig, at mens konklusionen i appelkammerets afgørelse kunne have været klarere udtrykt, begik Retten ikke en retlig fejl ved at konkludere, at appelkammeret havde fundet, at Rezon kun havde godtgjort reel brug for denne underkategori af tjenesteydelser. Selv om det er korrekt, at appelkammeret annullerede annullationsafdelingens afgørelser og hjemviste begge sagerne, var Retten af den opfattelse, at *virksomheden* af appelkammerets afgørelser var, at kun spørgsmålet om realiteten i ugyldighedsbegæringerne vedrørende tjenesteydelser i klasse 35 vedrørende underkategorien »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer« i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 krævede yderligere behandling. Denne forståelse bekræftes af Rettens udtalelser i den appellerede doms præmis 85 og 86, hvorefter appelkammeret havde endelig fastlagt, at der ikke var godtgjort reel brug for de generelle underkategorier af tjenesteydelser i klasse 35 (bortset fra annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer) og klasse 42.

33. En anden måde at se på mobile.de's klagepunkt er at spørge, om appelkammerets beslutning om at hjemvise de to sager i deres helhed betyder, at mobile.de ikke kan anvende det EU-varemærke, som selskabet har registreret for disse kategorier (og underkategorier) af varer, for hvilke Rezon *ikke* har godtgjort reel brug. Det forekommer mig, at mobile.de åbenbart *kan* anvende sit varemærke for disse varer og tjenesteydelser. Dette synspunkt bygger på Rettens forståelse af appelkammerets afgørelse som helhed – konklusionen, sammenholdt med begrundelsen deri.

34. Jeg er derfor af den opfattelse, at mobile.de's klagepunkt er misforstået i denne henseende.

35. Derefter er spørgsmålet, om Retten begik en fejl i dommens præmis 82, da den beskrev spørgsmålet om reel brug af et ældre varemærke hvad angår artikel 57, stk. 2, som et indledende spørgsmål?

36. Efter min opfattelse følger det af ordlyden af artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (»[g]odtgøres dette ikke, afvises begæringen om varemærkets ugyldighed«)<sup>23</sup>, at Retten har ret. I henhold til forordningen er der forskellige stadier i ugyldighedssagen. For det første vil indehaveren af det ældre varemærke anfægte ansøgningen om et EU-varemærke – i denne sag skete anfægtelsen i medfør af artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. For det andet kan indehaveren af EU-varemærket i henhold til artikel 57, stk. 2, beslutte at imødegå en sådan

21 – Dom af 20.1.2011, General Química m.fl. mod Kommissionen (C-90/09 P, EU:C:2011:21, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).

22 – Kendelse af 10.7.2001, Irish Sugar mod Kommissionen (C-497/99 P, EU:C:2001:393, præmis 15).

23 – Dom af 18.7. 2013, New Yorker SHK Jeans mod KHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, præmis 24).

anfægtelse ved at anmode indehaveren af det ældre varemærke om at fremlægge bevis for reel brug. Et af formålene med artikel 57, stk. 2, er dermed at forhindre indehaveren af et ældre varemærke (her Rezon) i at angribe et EU-varemærke, hvis det ældre varemærke, som indehaveren støtter sig til, kan ophæves på grund af manglende brug<sup>24</sup>. Det følger af lovgivningens opbygning, at hvis EU-varemærkets indehaver får medhold i henhold til artikel 57, stk. 2 (da reel brug ikke er godtgjort), er det uforholdsmæssigt at behandle realiteten i en ugyldighedsbegæring [artikel 8, stk. 1, litra b), i denne sag], og at begæringen skal ikke tages til følge. Hvis indehaveren af det ældre varemærke derimod har godtgjort reel brug, så skal realiteten behandles. Dette er virkningen af de anfægtede afgørelser, som Retten stadfæstede, for en del af de tjenesteydelser, der er dækket af mobile.de's EU-varemærke, nemlig tjenesteydelser vedrørende »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«<sup>25</sup>.

37. Jeg forstår Retten således, at den blot anførte, at spørgsmålet om reel brug bør undersøges i begyndelsen af vurderingen i ugyldighedssagen, når den beskriver problemstillingen som et »indledende spørgsmål«.

38. Der er et vist overlap mellem andet og tredje led i det sjette appelanbringende hvad angår forståelsen af artikel 57, stk. 2, sammenholdt med artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 2, og regel 40, stk. 6. De rejste problemstillinger vedrører i det væsentlige fremlæggelsen af beviser, efter at de af EUIPO fastsatte tidsfrister er udløbet.

39. Det fremgår af fast retspraksis, at appelkamrene i princippet ikke er bundet af de tidsfrister, der er fastsat i førsteinstansen inden for kontoret, og at de kan tage tillade beviser, der er fremlagt for sent, i medfør af deres skønsbeføjelse i henhold til artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, forudsat at skønnet udøves objektivt og begrundet. Domstolen har fundet, at når der ikke er fremlagt noget bevis for brugen af det omhandlede varemærke inden for den fastsatte frist, afviser kontoret indsigelsen *ex officio*. Når beviserne er blevet fremlagt inden for den frist, som kontoret har fastsat, er det derimod stadig muligt at fremlægge supplerende beviser<sup>26</sup>.

40. Det andet led i mobile.de's klagepunkt, hvorefter beviser for reel brug, der ikke er fremlagt rettidigt, ikke kan tages til følge, skal dermed forkastes som ugrundet, da det følger af fast retspraksis, at EUIPO har en skønsbeføjelse for så vidt angår, om supplerende beviser skal tages i betragtning<sup>27</sup>.

41. Efter min opfattelse bygger tredje led i sjette anbringende på en misforståelse af Rettens dom. Retten gik ikke så vidt som til at udtale, at når appelkammeret hjemviser en sag i henhold til artikel 64, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, kan annullationsafdelingen, hvortil sagen hjemvises, beslutte at behandle supplerende beviser for den reelle brug af tjenesteydelser i klasse 35, som *ikke* er omfattet af beskrivelsen »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«, og tjenesteydelser i klasse 42.

42. mobile.de's appel rejser dog et nyt retligt spørgsmål, for så vidt som ordlyden af artikel 64, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som bestemmer, at »[...] er denne afdeling bundet af præmisserne og konklusionerne i appelkammerets afgørelse, såfremt de faktiske omstændigheder er uforandrede«, er uklar. Når appelkammeret hjemviser en sag til videre behandling, har kontorets relevante afdeling da en skønsbeføjelse til at godtage og behandle supplerende beviser vedrørende et spørgsmål, hvorom appelkammeret allerede har truffet afgørelse?

24 – Jf. tiende betragtning.

25 – Jf. punkt 17 ovenfor.

26 – Dom af 21.7.2016, EUIPO mod Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, præmis 26). Domstolen bekræftede i den sag, at skønsbeføjelsen i henhold til artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ikke er udvidet til nye beviser, dvs. i sager, hvor der ikke er fremlagt nogen beviser overhovedet vedrørende brug inden for de af EUIPO fastsatte frister (jf. præmis 27).

27 – Jf. for nyligt dom af 4.5.2017, Comercializadora Eloro mod EUIPO (C-71/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:345, præmis 55-59 og den deri nævnte retspraksis).



43. Dette er et spørgsmål af generel betydning, eftersom det finder horisontal anvendelse på tværs af ordningen i forordning nr. 207/2009 på alle de procedurer, som forordningen regulerer<sup>28</sup>.

44. Hvad angår behandlingen af en appel læser jeg artikel 64, stk. 1, som en henvisning til den situation, hvor appelkammeret kan udøve sin skønsbeføjelse i henhold til artikel 76, stk. 2, under hensyntagen til supplerende beviser i overensstemmelse med Domstolens praksis. Hvis appelkammeret fastslår kendsgerninger på grundlag af beviserne og hjemviser sagen til EUIPO's relevante afdeling i henhold til artikel 64, stk. 2, er afdelingen bundet af appelkammerets afgørelser i klagesagen. Det tilkommer ikke afdelingen at bedømme supplerende beviser fremlagt af en part vedrørende et spørgsmål, som er genstand for en endelig afgørelse i klagesagen. I mobile.de's sag kunne appelkammerets afgørelse ikke behandles videre hvad angår artikel 64, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 35, som ikke var »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer«, eller tjenesteydelser i klasse 42. Supplerende beviser vedrørende disse spørgsmål kunne derfor ikke fremlægges for annullationsafdelingen efter appelkammerets afgørelse om hjemvisning.

45. Hvad imidlertid angår spørgsmålet, om der er risiko for forveksling for tjenesteydelserne angående »annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med køretøjer« hvad angår forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), skulle annullationsafdelingen behandle spørgsmålet i overensstemmelse med reglerne i forordning nr. 207/2009 og gennemførelsesforordningen. Det var ikke et spørgsmål, som appelkammeret havde behandlet, og der var ikke blevet truffet en endelig afgørelse i denne henseende. Behandlingen omfatter skønsbeføjelsen i henhold til artikel 76, stk. 2. Det forekommer mig, at ordlyden af artikel 64, stk. 2, dækker netop den situation.

46. Jeg understreger imidlertid, at det vil være uforeneligt med lovgivningsordningen at forstå artikel 64, stk. 2, og artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 på en måde, som giver kontorets afdelinger mulighed for at behandle supplerende beviser i sager, hvor appelkammeret har fastslået kendsgerninger og truffet en endelig afgørelse. Det vil være forkert at forstå ordene »såfremt de faktiske omstændigheder er uforandrede« således, at der kan fremlægges supplerende beviser, og de faktiske omstændigheder dermed ikke er »uforandrede« i den i artikel 64, stk. 2, omhandlede forstand. Det forekommer mig at gå videre end det i artikel 76, stk. 2, forudsatte. Det vil underminere afsnit VII i forordning nr. 207/2009, der regulerer appelsager. Det vil gøre appelkammerets afgørelser retligt usikre i alle sager, hvor en afgørelse skal hjemvises. En sådan fortolkning vil skade den retlige arkitektur, som forordning nr. 207/2009 har indført. Endvidere vil et sådant synspunkt være uforeneligt med det praktiske formål med forordning nr. 207/2009, som er at beskytte EU-varemærket<sup>29</sup>. Endelig vil det være uforeneligt med retssikkerhedsprincippet.

47. Det er derfor min opfattelse, at det sjette appelanbringende skal forkastes som ugrundet.

### Sagsomkostninger

48. I overensstemmelse med artikel 137 i Domstolens procesreglement træffes der afgørelse om sagsomkostningerne ved den dom eller kendelse, hvormed sagens behandling ved Domstolen afsluttes.

28 – Disse procedurer omfatter indsigelses-, fortabelses- og ugyldighedssager, jf. dom af 21.7.2016, EUIPO mod Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, præmis 27).

29 – Dom af 5.4.2017, EUIPO mod Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, præmis 39).

### **Forslag til afgørelse**

49. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Domstolen bør:

- forkaste det sjette appelanbringende som ugrundet og
- træffe passende afgørelse om sagsomkostningerne i medfør af Domstolens procesreglement, når sagens behandling ved Domstolen afsluttes.