



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Første Afdeling)

7. maj 2019*

»EU-varemærker – ansøgning om et EU-figurmærke, der gengiver en bil i en taleboble – antagelighed af en klage ved appelkammeret – artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001 – begrænsning af fortegnelsen over de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke – artikel 27, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2018/625 – omfanget af den undersøgelse, som appelkammeret skal foretage – forpligtelse til at træffe afgørelse om en anmodning om begrænsning«

I sag T-629/18,

mobile.de GmbH, Dreilinden (Tyskland), ved advokat T. Lührig,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved M. Fischer, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 7. august 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2653/2017-4) vedrørende en ansøgning om registrering af et figurtegn, der gengiver en bil i en taleboble, som EU-varemærke,

har

RETTEN (Første Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne P. Nihoul og J. Svenningsen (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. oktober 2018,

under henvisning til svarkriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. december 2018,

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

* Processprog: tysk.

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 30. juni 2016 indgav sagsøgeren, mobile.de GmbH, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 9, 12, 16, 25, 28, 35-38, 41, 42 og 45 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Ved skrivelse af 22. juli 2016 gjorde undersøgeren ved EUIPO indvendinger mod registreringen af det pågældende varemærke for en del af de omhandlede varer og tjenesteydelser på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 2017/1001] med den begrundelse, at det manglede det fornødne særpræg.

5 Som svar på den nævnte skrivelse fra undersøgeren fremsatte sagsøgeren den 25. november 2016 bemærkninger, idet denne bestred alle undersøgerens indvendinger.

6 Ved skrivelse af 23. marts 2017 trak undersøgeren delvist sine indvendinger tilbage for en del af de varer og tjenesteydelser, der oprindeligt var omhandlet i dennes skrivelse af 22. juli 2016. Sagsøgeren blev opfordret til at fremsætte sine bemærkninger eller til at fremlægge andre beviser for at godtgøre særpræget opnået ved brug af det pågældende varemærke for de varer og tjenesteydelser, for hvilke undersøgeren havde fastholdt sine indvendinger. Sagsøgeren fremsatte disse supplerende bemærkninger den 24. juli 2017.

7 Ved afgørelse af 3. oktober 2017 afslog undersøgeren registreringen af det pågældende varemærke for de varer og tjenesteydelser, der var nævnt i dennes skrivelse af 23. marts 2017, i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 42, stk. 2, i forordning 2017/1001.

8 Den 15. december 2017 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO med påstand om annullation af undersøgerens afgørelse, for så vidt som denne havde afslået ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke.

- 9 Den 16. februar 2018 indgav sagsøgeren to dokumenter til EUIPO, hvoraf det ene indeholdt en anmodning om, at fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke der oprindeligt var blevet ansøgt om registrering af varemærket, blev begrænset. Denne anmodning om begrænsning omfattede alle de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke undersøgeren havde afslået registrering.
- 10 Samme dag indgav sagsøgeren et andet dokument med overskriften »Begrundelse for klagen/meddelelse vedrørende begrænsningen af varemærkeansøgningen«, der som bilag indeholdt den tidligere indgivne anmodning om begrænsning.
- 11 Efter at EUIPO havde anmodet herom, skulle sagsøgeren den 6. april 2018 endnu engang indgive sin anmodning om begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke der var blevet ansøgt om registrering af det pågældende varemærke, i et andet format (PDF) og i en ændret form, men stadig med det samme indhold.
- 12 Den 10. maj 2018 bekræftede registreringskontoret ved appelkamrene modtagelsen af de to anmodninger om begrænsning, der var blevet indgivet henholdsvis den 16. februar og den 6. april 2018.
- 13 Ved skrivelse af 6. juni 2018 informerede EUIPO sagsøgeren om, at sagen var blevet tildelt Fjerde Appellkammer i overensstemmelse med artikel 69, stk. 2, i forordning 2017/1001, fordi klagen ikke var blevet imødekommet af undersøgeren.
- 14 Ved afgørelse af 7. august 2018 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Fjerde Appellkammer ved EUIPO klagen i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1, tredje punktum, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5. marts 2018 om supplerende regler til forordning 2017/1001 og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (EUT 2018, L 104, s. 1), med den begrundelse, at det andet dokument, som sagsøgeren indgav den 16. februar 2018 med overskriften »Begrundelse for klagen/meddelelse vedrørende begrænsningen af varemærkeansøgningen«, ikke opfyldte de nødvendige kriterier for at udgøre en begrundelse for klagen i overensstemmelse med den delegerede forordnings artikel 22, stk. 1, litra b).
- 15 Appellkammeret præciserede, at sagsøgeren i det nævnte dokument af 16. februar 2018 havde begrænset sig til at henvise til bilaget, der indeholdt anmodningen om begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke der var blevet ansøgt om registrering af det pågældende varemærke, for at forklare, at denne anmodning om begrænsning vedrørte alle de varer og tjenesteydelser, hvis registrering var blevet afslået af undersøgeren, og som udgjorde sagens eneste genstand, og at sagsøgeren af denne grund havde besluttet at anmode om, at det blev fastslået, at det var ufornuddent at træffe afgørelse i sagen. På grundlag af disse betragtninger fandt appellkammeret, at dette dokument ikke indeholdt noget element, der begrundede en annullation af undersøgerens afgørelse, og at klagen følgelig skulle afvises. Idet der ikke var blevet indgivet nogen gyldig begrundelse for klagen inden udløbet af fristen på fire måneder efter forkyndelsen af undersøgerens afgørelse, konstaterede appellkammeret som konsekvens heraf, at denne afgørelse var blevet endelig.

Parternes påstande

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 17 EUIPO har tilsluttet sig sagsøgerens påstande, herunder hvad angår sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 18 Indledningsvis bemærkes, at hvad angår EUIPO's processuelle stilling, er det ikke forpligtet til systematisk at forsvare enhver anfægtet afgørelse, der er truffet af et appelkammer, eller til nødvendigvis at nedlægge påstand om frifindelse i forbindelse med ethvert søgsmål, der er rettet imod en sådan afgørelse, og at der intet er til hinder for, at EUIPO tilslutter sig en sagsøgers påstand (jf. i denne retning dom af 25.10.2005, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, præmis 22).
- 19 I det foreliggende tilfælde kan EUIPO's påstande antages til realitetsbehandling, for så vidt som disse og de argumenter, der er anført til støtte herfor, ikke går videre end sagsøgerens påstande og anbringender.
- 20 Til trods for, at parternes holdninger er overensstemmende med hensyn til nærværende sags realitet, har sagen ikke har mistet sin genstand. Trods enigheden mellem parterne er den anfægtede afgørelse nemlig på sagens nuværende trin hverken blevet ændret eller trukket tilbage af appelkammeret, da EUIPO hverken har kompetence til at gøre dette eller til at give instrukser herom til appelkamrene, hvis uafhængighed er fastlagt ved artikel 166, stk. 7, i forordning 2017/1001. Retten er følgelig ikke fritaget for at undersøge lovligheden af den anfægtede afgørelse med hensyn til de anbringender, der er gjort gældende i stævningen, og der er stadig anledning til at træffe afgørelse med hensyn til realiteten (jf. i denne retning dom af 25.10.2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, præmis 28 og 29).
- 21 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført fire anbringender, idet det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001, det andet en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 71, stk. 1, andet punktum, det tredje en tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, fjerde punktum, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 1, litra d), i delegeret forordning 2018/625, og det fjerde en tilsidesættelse af artikel 68, stk. 1, fjerde punktum, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 23, stk. 1, litra e), og artikel 22, stk. 1, litra b), i delegeret forordning 2018/625.
- 22 Med det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat den ret, som sagsøgeren i medfør af artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001 har til at begrænse fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der er indeholdt i varemærkeansøgningen. Ifølge sagsøgeren gælder denne ret til at foretage begrænsning imidlertid på et hvilket som helst tidspunkt i proceduren, herunder under en sag for appelkammeret. Idet sagsøgerens anmodning blev indgivet, da undersøgerens afgørelse endnu ikke havde fået retskraft som følge af klagens opsættende virkning, var appelkammeret forpligtet til at tage stilling til, om den oprindelige afgørelse truffet af undersøgeren skulle omgøres, og til at »anerkende« begrænsningen af de varer og tjenesteydelser, for hvilke det pågældende varemærke var ansøgt registreret. Dette burde have foranlediget appelkammeret til at konkludere, at den oprindelige afgørelse efter den nævnte begrænsning, der svarede til de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke registreringsansøgningen var blevet afslået af undersøgeren, ikke længere havde retsvirkning, og at det var ufornuddent at træffe afgørelse i sagen.
- 23 Idet EUIPO i det væsentlige har støttet sagsøgerens argumenter, har det præciseret, at det påhviler appelkammeret at træffe afgørelse om en anmodning om begrænsning af fortegnelsen over de omhandlede varer og tjenesteydelser, som en varemærkeansøger i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001 har indgivet under klagesagen, senest i dets afgørelse i klagesagen i medfør af artikel 27, stk. 5, i delegeret forordning 2018/625.
- 24 Hertil bemærkes, at appelkammeret efter indgivelsen af en klage bliver den kompetente instans til at træffe afgørelse om ansøgningen om registrering af et varemærke. Idet sagsøgeren som varemærkeansøger havde indgivet en anmodning om begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke på et

tidspunkt, hvor undersøgerens afgørelse om afslag på registrering af dette varemærke var anfægtet for appelkammeret, blev appelkammeret kompetent til at træffe afgørelse om denne anmodning om begrænsning (jf. i denne retning dom af 16.3.2017, Capella mod EUIPO – Abus (APUS), T-473/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:174, præmis 36).

- 25 Hvad angår varemærkeansøgerens ret til at begrænse fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dennes varemærkeansøgning, bemærkes, at varemærkeansøgeren i henhold til ordlyden af artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001 »[...] til enhver tid [kan] tilbagetage sin ansøgning om registrering af EU-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser«.
- 26 I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001 kan en begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der er indeholdt i en EU-varemærkeansøgning, således foretages til enhver tid og følgelig også under sagen for appelkammeret (jf. i denne retning dom af 16.3.2017, APUS, T-473/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:174, præmis 37).
- 27 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at de to dokumenter, som sagsøgeren indgav den 16. februar 2018, blev fremlagt, efter at klagen blev indgivet til appelkammeret og inden for fristen til at indgive en begrundelse for klagen, således som denne er foreskrevet i artikel 68, stk. 1, sidste punktum, i forordning 2017/1001. Anmodningen om begrænsning blev følgelig indgivet under sagen for appelkammeret i overensstemmelse med samme forordnings artikel 49, stk. 1.
- 28 Artikel 27, stk. 5, første punktum, i delegeret forordning 2018/625 fastsætter imidlertid, at det tilkommer appelkammeret at træffe afgørelse om en sådan anmodning om begrænsning, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 49 i forordning 2017/1001, senest i sin afgørelse om klagen. Denne forpligtelse til at træffe afgørelse om en sådan anmodning om begrænsning påhviler appelkammeret uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt en begrundelse for klagen er blevet indgivet i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, litra b), i delegeret forordning 2018/625.
- 29 Det følger heraf, at eftersom sagsøgeren i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001 havde indgivet en anmodning om begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der var indeholdt i dennes ansøgning om registrering af det pågældende varemærke, inden udløbet af fristen for at indgive en begrundelse for sin klage som foreskrevet i samme forordnings artikel 68, stk. 1, sidste punktum, var appelkammeret forpligtet til at behandle den.
- 30 Idet appelkammeret imidlertid afviste sagen med den begrundelse, at det dokument af 16. februar 2018 med overskriften »Begrundelse for klagen/meddelelse vedrørende begrænsningen af varemærkeansøgningen«, som sagsøgeren havde indgivet, ikke opfyldte kriterierne for at kunne komme i betragtning som en begrundelse for klagen, undlod det at træffe afgørelse om anmodningen om begrænsning af listen over varer og tjenesteydelser, der var blevet indgivet af sagsøgeren, og det tilsidesatte således artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 27, stk. 5, i delegeret forordning 2018/625.
- 31 Det første anbringende skal derfor tages til følge, og den anfægtede afgørelse skal følgelig annulleres i sin helhed, uden at det er nødvendigt at undersøge de tre andre anbringender, som sagsøgeren har fremført.

Sagsomkostninger

- 32 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. EUIPO har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens og EUIPO's påstande herom.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer

RET TEN (Første Afdeling):

- 1) **Afgørelse truffet den 7. august 2018 af Fjerde Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2653/2017-4) annulleres.**
- 2) **EUIPO betaler sagsomkostningerne.**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. maj 2019.

Underskrifter