



Rättsfallssamlingen

Målen T-84/19 och T-88/19–T-98/19

**Cinkciarz.pl sp. z o.o.
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 28 maj 2020

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökningar om registrering som EU-varumärke av figurmärkena We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer, currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant, currencypersonalassistant, CNTX Trading, Aldealer och CNTX – De äldre EU-figurmärkena och brittiska figurmärkena som återger två sammanflätade cirklar eller två överlappande skivor – Vilandeförklaring av förfarandet – Artikel 71.1 i den delegerade förordningen (EU) 2018/625”

1. *EU-varumärke – Överklagande – Överklagande till överklagandenämnden – Vilandeförklaring av förfarandet – Villkor
(Kommissionens delegerade förordning 2018/625, skäl 17, artikel 71.1)*

(se punkterna 45–54 och 81)

2. *EU-varumärke – Överklagande – Överklagande till överklagandenämnden – Vilandeförklaring av förfarandet – Frågan huruvida förfarandet ska vilandeförklaras ska prövas innan överklagandet prövas
(Kommissionens delegerade förordning 2018/625, artikel 71.1)*

(se punkterna 55, 56, 75 och 76)

3. *EU-varumärke – Överklagande – Överklagande till överklagandenämnden – Vilandeförklaring av förfarandet – Motiveringsskyldighet – Räckvidd
(Kommissionens delegerade förordning 2018/625, artikel 71.1)*

(se punkterna 57, 73 och 74)

Resumé

Genom domen av den 28 maj 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World) (T-84/19 och T-88/19–T-98/19), ogiltigförklarade tribunalen de beslut som meddelats av överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) med motiveringen att överklagandenämnden inte hade vilandeförklarat de aktuella överklagandeförfarandena trots att den hade funnit att vilandeförklaringen var motiverad på grund av att det pågick parallella förfaranden.

I förevarande fall ingav Cinkciarz.pl sp. z o.o., klaganden, tolv ansökningar om registrering av EU-figurmärken. MasterCard International, intervenienten, invände mot registreringen av dessa figurmärken. Invändningarna grundade sig på sju äldre EU-varumärken, däribland två svartvita figurmärken som återger sammanflätade cirklar och svartvita skivor, mot vilka klaganden ansökte om ogiltighetsförklaring. Dessutom pågick även ett förfarande vid EUIPO avseende registrering som varumärke av det rena figurkännetecknet €, vilket exakt motsvarar figurelementet i fyra av de tolv aktuella varumärkena.¹

Invändningsenheten avslog invändningarna genom tolv beslut, efter att ha funnit att de motstående kännetecknen inte liknade varandra. Överklagandenämnden ansåg att de aktuella kännetecknen uppvisade en låg grad av visuell likhet. Överklagandenämnden upphävde därför invändningsenhetens beslut och återförvisade ärendena till invändningsenheten och anmodade den att vilandeförklara invändningsförfarandet till dess att slutliga beslut fattats avseende giltigheten av de äldre svartvita varumärkena och avseende registreringen av det rena figurmärket €.

Klaganden gjorde gällande att överklagandenämnden inte hade vilandeförklarat de olika invändningsförfarandena trots att den hade konstaterat att vilandeförklaringen var motiverad.

Tribunalen påpekade inledningsvis att överklagandenämnden kan besluta att låta invändningsförfarandet vila, antingen på eget initiativ eller på motiverad begäran från en av parterna, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i fallet.² Det stora utrymme för skönsmässig bedömning som överklagandenämnden har i detta avseende innebär dessutom att EU-domstolens prövning i sak är begränsad till en kontroll av huruvida det föreligger en uppenbart oriktig bedömning eller har förekommit maktmissbruk. Förekomsten av ett parallellt förfarande vars utgång kan påverka invändningsförfarandet innebär således inte att invändningsförfarandet med nödvändighet vilandeförklaras eller att den omständigheten att förfarandet inte har vilandeförklarats i sig är tillräcklig för att kvalificeras som en uppenbart oriktig bedömning. Beslutet avseende vilandeförklaringen ska nämligen vara resultatet av en avvägning mellan de föreliggande intressena. Överklagandenämnden ska i samband med den avvägningen göra en prima facie-bedömning av sannolikheten för att det parallella förfarande som eventuellt är relevant leder till ett beslut som kan påverka överklagandeförfarandet.

¹ Detta förfarande resulterade i den dom som meddelades den 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€) (T-665/16, ej publicerad, EU:T:2018:125), genom vilken tribunalen ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut att avslå ansökan om registrering av figurmärket € på grund av att det saknades motivering. Till följd av denna dom var ärendet på nytt anhängigt vid en överklagandenämnd.

² Enligt artikel 71.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning (EU) 2017/1001 och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).

Tribunalen påpekade därefter att överklagandenämnden hade prövat de aktuella överklagandena utan att motivera sitt slutliga beslut att inte vilandeförklara förfarandena, trots att den ansåg att det var motiverat att vilandeförklara dem. Sådana överväganden motsvarade emellertid den bedömning som innebar att förfarandet skulle vilandeförklaras. Dessa överväganden innebar dessutom att det fanns stor sannolikhet för att de parallella förfaranden skulle leda till beslut som skulle kunna påverka överklagandeförfarandena, vilket innebar att avvägningen mellan de föreliggande intressena skulle vara till fördel för klaganden. Eftersom allmänna och kategoriska uttalanden inte kan läggas till grund för slutsatsen att överklagandenämnden faktiskt har använt det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har, gäller detta i än högre grad när det inte har lämnats någon motivering avseende den avgörande bedömningen av den fråga som är följden av avvägningen mellan de föreliggande intressena, och särskilt när överklagandenämndens beslut innehåller tvetydiga överväganden avseende den bedömningen.

Tribunalen påpekade slutligen att prövningen av frågan om förfarandet vid överklagandenämnden ska vilandeförklaras ska ske innan det provas huruvida det föreligger risk för förväxling. Om överklagandenämnden anser att det är motiverat att vilandeförklara förfarandet har den följaktligen inte något annat val än att vilandeförklara förfarandet och den kan således inte pröva överklagandet. Tribunalen fann således att överklagandenämnden, eftersom den ansåg att det var motiverat att vilandeförklara förfarandena, inte kunde avgöra överklagandena och den kunde inte lämna någon som helst anmodan till invändningsenheten, eftersom varje återförvisning av ärendena till invändningsenheten innebar att överklagandena hade prövats och utgjorde således en felaktig rättstillämpning.