



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATEN
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 23 november 2023¹

Mål C-801/21 P

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
mot**

Indo European Foods Ltd

”Överklagande – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Avslag på invändningen –
Överklagande – Föremål för överklagandet – Berättigat intresse av att få saken prövad –
Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen”

I. Inledning

1. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har i sitt överklagande yrkat att Europeiska unionens tribunals dom av den 6 oktober 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T-342/20, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2021:651), genom vilken tribunalen biföll Indo European Foods Ltd:s överklagande av ett beslut av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 2 april 2020 (ärende R 1079/2019–4) (nedan kallat det omtvistade beslutet) angående ansökan om registrering av figurmärket Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice, ska ogiltigförklaras.
2. Detta mål ger domstolen tillfälle att klargöra frågan om förfall under förfarandets gång av den rättighet som ligger till grund för en invändning mot registrering av ett EU-varumärke, på grund av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen.
3. Målet rör närmare bestämt frågan om vilken inverkan ett sådant förfall ska ha på förfarandet. Överklagandet avser uteslutande tribunalens prövning av huruvida överklagandet av beslutet om avslag på invändningen kunde tas upp till sakprövning.

¹ Originalspråk: Franska.

II. Tillämpliga bestämmelser

A. Internationell rätt

4. I första, fjärde och åttonde styckena i ingressen till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,² som antogs den 17 oktober 2019 och trädde i kraft den 1 februari 2020, föreskrivs följande:

”Som beaktar att [Förenade konungariket], efter en folkomröstning i Förenade kungariket och ett suveränt beslut om att utträda ur Europeiska unionen, ... anmälde sin avsikt att utträda ur ... [unionen] ... i enlighet med artikel [50 FEUF] ...,

...

Som erinrar om att enligt artikel [50 FEUF] ... och med förbehåll för de villkor som föreskrivs i detta avtal, upphör unions- ... rätten i sin helhet att vara tillämplig på Förenade kungariket från och med den dag då detta avtal träder i kraft,

...

Som beaktar att det ligger i både unionens och Förenade kungarikets intresse att fastställa en övergångs- eller genomförandeperiod under vilken ... unionsrätten ... bör vara tillämplig på och i Förenade kungariket och, som allmän regel, med samma verkan som när det gäller medlemsstaterna, i syfte att undvika störningar under den tid då avtalet eller avtalen om de framtida förbindelserna förhandlas fram.”

5. Artikel 1 i detta avtal, med rubriken Syfte, har följande lydelse:

”I detta avtal fastställs villkoren för [Förenade konungarikets] utträde ur [unionen] ...”

6. I artikel 126 i avtalet, med rubriken Övergångsperiod, föreskrivs följande:

”En övergångsperiod eller genomförandeperiod ska börja löpa den dag då detta avtal träder i kraft och upphöra den 31 december 2020.”

7. Artikel 127 i samma avtal, med rubriken Övergångens omfattning, föreskriver i punkterna 1, 3 och 6 följande:

”1. Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska unionsrätten vara tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden.

...

3. Under övergångsperioden ska den unionsrätt som är tillämplig enligt punkt 1 ha samma rättsverkningar med avseende på och i Förenade kungariket som inom unionen och dess medlemsstater, och den ska tolkas och tillämpas enligt samma metoder och allmänna principer som de som är tillämpliga inom unionen.

² EUT L 29, 2020, s. 7, nedan kallat utträdesavtalet.

...

6. Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska under övergångsperioden alla hänvisningar till medlemsstaterna i den unionsrätt som är tillämplig enligt punkt 1, inbegripet såsom denna är genomförd och tillämpas av medlemsstaterna, förstås så, att de inbegriper Förenade kungariket.”

8. I artikel 185 fjärde stycket i utträdesavtalet föreskrivs följande:

”Andra och tredje delarna, med undantag av artiklarna 19, 34.1, 44 och 96.1, samt sjätte delen avdelning I och artiklarna 169–181, ska vara tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång.”

B. Unionsrätt

1. Förordning nr 207/2009

9. Förordning (EG) nr 207/2009³ ändrades genom förordning (EU) 2015/2424⁴ (nedan kallad förordning nr 207/2009), vilken trädde i kraft den 23 mars 2016.⁵

10. I skälen 2–4, 6 och 7 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”(2) En harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna bör främjas i hela [unionen], liksom en fortsatt och balanserad tillväxt genom förverkligandet av en väl fungerande inre marknad med villkor som motsvarar de på en nationell marknad. För att kunna förverkliga en sådan marknad och stärka dess enhetlighet, krävs det inte bara att hindren för den fria rörligheten för varor och tjänster avskaffas och att det införs en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, utan också att de rättsliga förhållandena är sådana att företagen utan dröjsmål kan anpassa tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till [unionens] förhållanden. Bland de medel som företagen bör ha tillgång till för att kunna genomföra detta, återfinns varumärken som gör det möjligt att särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela [unionen], oavsett gränser.

(3) För att fullfölja [unionens] ovan nämnda mål förefaller det nödvändigt att tillhandahålla en [unionsordning för varumärken] som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva [EU-varumärken] som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela [unionen]. Principen om [EU-varumärkens] enhetliga karaktär bör gälla om inget annat sägs i denna förordning.

(4) Tillnärmning av nationell lagstiftning är inte tillräckligt för att avskaffa det hinder i form av territoriell begränsning av de rättigheter som medlemsstaternas respektive lagstiftning ger varumärkesinnehavare. För att företagen ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet utan begränsningar på hela den inre marknaden krävs det varumärken som regleras med hjälp av enhetliga [unions]bestämmelser vilka är direkt tillämpliga i alla medlemsstater

³ Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

⁴ Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 (EUT L 341, 2015, s. 21).

⁵ Mot bakgrund av det datum då den omtvistade ansökan om registrering lämnades in, nämligen den 14 juni 2017, vilket är avgörande för att fastställa vilken materiell rätt som är tillämplig, omfattas de faktiska omständigheterna i målet av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, i ändrad lydelse enligt förordning 2015/2424.

...

- (6) [Unions]bestämmelser om varumärken kan dock inte ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar. Det förefaller i själva verket inte vara rimligt att företagen ska vara skyldiga att ansöka om att deras varumärken registreras som EU-varumärken, eftersom nationella varumärken även i fortsättningen kommer att vara nödvändiga för de företag som inte vill att deras varumärken ska vara skyddade på [unions]nivå.
- (7) Rätten till ett EU-varumärke kan endast förvärfvas genom registrering och sådan ska vägras särskilt om ... äldre rättigheter hindrar registrering.”

11. Artikel 1 i förordning nr 207/2009, med rubriken EU-varumärke, föreskriver i punkt 2 följande:

”Ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela unionen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

12. I artikel 6 i denna förordning, med rubriken Förvärv av rätt till EU-varumärke, föreskrivs följande:

”Ett EU-varumärke förvärfvas genom registrering.”

13. Artikel 8 i förordningen, med rubriken Relativa registreringshinder, föreskriver i punkt 4 följande:

”Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns unionslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:

- a) Rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av EU-varumärket eller,
- b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.”

14. Artikel 9 i samma förordning, med rubriken Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke, föreskriver i punkterna 1 och 2 följande:

”1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.

2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om

...

b) tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

...”

15. I artikel 9c i förordning nr 207/2009, med rubriken Dag när rättigheterna ska börja gälla i förhållande till tredje man, föreskrivs följande

”1. De rättigheter som är knutna till EU-varumärket ska gälla i förhållande till tredje man från och med dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering.

2. Skälig ersättning får krävas beträffande åtgärder som vidtas efter dagen för offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, om åtgärderna efter offentliggörandet av varumärkets registrering skulle vara förbjudna på grund av detta offentliggörande.

3. En domstol vid vilken en talan har anhängiggjorts får inte avgöra sakförhållandena i det målet förrän registreringen har offentliggjorts.”

2. Förordning (EU) 2017/1001

16. Förordning (EU) 2017/1001⁶ ändrade och ersatte förordning nr 207/2009 med verkan den 1 oktober 2017.⁷ I dess skäl 12 föreskrivs följande:

”För att säkerställa rättssäkerhet och full överensstämmelse med prioritetsprincipen, enligt vilken ett tidigare registrerat varumärke ges företräde framför senare registrerade varumärken, är det nödvändigt att fastställa att säkerställandet av rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke inte bör påverka innehavares rättigheter som förvärvats före ansöknings- eller prioritetsdagen för EU-varumärket...”

17. Artikel 46 i denna förordning, med rubriken Invändningar, föreskriver i punkt 1 följande:

” 1. Inom tre månader efter det att en ansökan om EU-varumärke offentliggjorts får invändningar framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8. Sådana invändningar får framställas

...

c) då fråga är om tillämpning av artikel 8.4, av innehavare av de tidigare varumärken eller tecken som avses i artikel 8.4 samt av de personer som enligt relevant nationell rätt har rätt att utöva dessa rättigheter,

...”

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

⁷ Det ska påpekas att invändningen mot registreringen av det sökta varumärket framställdes den 13 oktober 2017, varför de processrättsliga bestämmelserna i förordning 2017/1001, avseende invändnings- och överklagandeförfarandena, som ska tillämpas från det datum då de trädde i kraft, är tillämpliga i förevarande mål.

18. Artikel 47 i denna förordning, med rubriken Prövning av invändning, föreskriver i punkt 5 följande:

”Om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga de varor eller tjänster för vilka ansökan om EU-varumärke har gjorts, ska ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster. I annat fall ska invändningen avslås.”

19. Artikel 51 i samma förordning, med rubriken Registrering, föreskriver i sin punkt 1 följande:

”... [O]m en framställd invändning har avskrivits genom återkallelse eller avslag eller på något annat sätt, ska varumärket och de uppgifter som avses i artikel 111.2 föras in i registret. Registreringen ska offentliggöras.”

20. Artikel 66 i förordning 2017/1001, med rubriken Beslut som kan överklagas, föreskriver i punkt 1 följande:

”Beslut av immaterialrättsmyndighetens beslutsfattande instanser som anges i artikel 159 a–d ... får överklagas. Dessa beslut ska få verkan först från och med dagen för utgången av den överklagandeperiod som avses i artikel 68. Ingivandet av överklagandet ska ha suspensiv verkan.”

21. Artikel 71 i denna förordning, med rubriken Beslut i ärenden om överklagande, föreskriver i punkt 3 följande:

”Beslut av överklagandenämnden ska inte vinna laga kraft förrän efter utgången av den tidsfrist som avses i artikel 72.5 eller, om talan har väckts inför tribunalen inom denna tidsfrist, från dagen då sådan talan eller då eventuella överklaganden till domstolen av tribunalens beslut avvisats.”

22. I artikel 72 i denna förordning, med rubriken Överklagande till Europeiska unionens domstol, föreskriver i punkterna 1, 2, 3 och 6 följande:

”1. Beslut av överklagandenämnden i fråga om överklaganden får överklagas till tribunalen.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av EUF-fördraget, åsidosättande av denna förordning eller åsidosättande av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Tribunalen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

...

6. Immaterialrättsmyndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom eller, vid överklagande av denna dom, domstolens dom.”

III. Bakgrund till tvisten

23. Bakgrunden till tvisten beskrevs detaljerat i den överklagade domen, till vilken jag hänvisar i detta hänseende.⁸ Nedan följer en sammanfattning av de delar av bakgrunden som är väsentliga och nödvändiga för att kunna förstå detta förslag till avgörande.

24. Den 14 juni 2017 inkom Hamid Ahmad Chakari med en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO. Registreringsansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 169/2017 av den 6 september 2017.

25. Den 13 oktober 2017 framställde Indo European Foods en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Invändningen grundade sig på ett äldre icke-registrerat ordmärke som användes i Förenade kungariket. Det registreringshinder som åberopades till stöd för invändningen var det som anges i artikel 8.4 i förordning 2017/1001. Indo European Foods gjorde i huvudsak gällande att det enligt tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket kunde förhindra användning av det sökta varumärket genom att använda sig av den så kallade ”extensiva” formen av talan om renommésnyltning (*action for passing off*).

26. Invändningsenheten avlog den 5 april 2019 invändningen i dess helhet. Invändningsenheten ansåg att den bevisning som Indo European Foods hade lagt fram inte var tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket hade använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning före den relevanta tidpunkten och inom det aktuella området.

27. Den 16 maj 2019 överklagade Indo European Foods invändningsenhetens beslut.

28. Genom det omtvistade beslutet avlog EUIPO:s fjärde överklagandenämnd överklagandet, med motiveringen att klagandebolaget inte hade styrkt att den extensiva formen av ansvarsgrundande renommésnyltning gav bolaget rätt att förbjuda användningen av det sökta varumärket i Förenade kungariket.

IV. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

29. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 2 juni 2020 överklagade Indo European Foods det omtvistade beslutet och yrkade att det skulle ogiltigförklaras och ändras.

30. Indo European Foods åberopade, till stöd för sitt överklagande, en enda grund, avseende att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.

31. EUIPO anförde i sin svarsskrivelse bland annat att eftersom invändningen mot registreringen av det sökta varumärket grundade sig på ett äldre icke-registrerat varumärke i Förenade kungariket hade föremålet för invändningsförfarandet och överklagandet till tribunalen, även om det skydd som Förenade kungarikets rättsordning gav varumärket förblev relevant under den övergångsperiod som föreskrevs i artiklarna 126 och 127 i utträdesavtalet (nedan kallad övergångsperioden), förfallit vid utgången av denna period. Vidare gjorde EUIPO gällande att en ogiltigförklaring av det överklagade beslutet inte längre kunde medföra någon fördel för Indo European Foods och att detta bolag därför inte längre hade något berättigat intresse av att få saken prövad i förfarandet vid tribunalen.

⁸ Punkterna 1–12 i den överklagade domen.

32. Tribunalen angav i den överklagade domen att överklagandet kunde tas upp till sakprövning och ogiltigförklarade det omtvistade beslutet. Beträffande de argument avseende upptagande till sakprövning som EUIPO hade framfört, fastställde tribunalen, i punkterna 17–23 i denna dom, att det inte kan anses att saken i målet förfaller när det under handläggningens gång uppstår en händelse som skulle kunna leda till att ett äldre varumärke förlorar sin ställning som icke-registrerat varumärke eller som annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning – som exempelvis den berörda medlemsstatens eventuella utträde ur unionen – vilket enligt tribunalens bedömning skulle vara detsamma som att ta hänsyn till skäl som uppstått efter antagandet av det omtvistade beslutet och som inte kan ha någon betydelse för huruvida beslutet var välgrundat eller inte. Vidare underkände tribunalen, i punkterna 24–27 i nämnda dom, de argument som EUIPO framfört i syfte att styrka att Indo European Foods berättigade intresse att få saken prövad förfallit och angav att det inte kunde anses att överklagandenämnden om tribunalen ogiltigförklarar det överklagade beslutet skulle vara tvungen att avslå överklagandet på grund av att det inte längre finns något äldre varumärke som skyddas av en medlemsstats lagstiftning. Överklagandenämnden ska nämligen, vid bedömningen av de faktiska omständigheterna, inte utgå från tidpunkten för sitt nya beslut, utan från den situation som förelåg innan det omtvistade beslutet meddelades.

V. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen

33. Genom beslut av den 7 april 2022, meddelade domstolen prövningstillstånd avseende förevarande överklagande, efter att ha konstaterat att den ansökan om prövningstillstånd för överklagandet som EUIPO gett in tillräckligt visade att överklagandet avsåg en fråga som var av vikt för enhetligheten, konsekvensen och utvecklingen av unionsrätten.

34. Genom beslut av domstolens ordförande den 16 juni 2022, tilläts Förbundsrepubliken Tyskland att intervensera till stöd för EUIPO.

35. Genom beslut av domstolens ordförande den 16 december 2022, avslogs Walsall Conduits Ltd:s ansökan om att få intervensera till stöd för Indo European Foods.

36. EUIPO har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska

- upphäva den överklagade domen,
- fastställa att Indo European Foods överklagande av det omtvistade beslutet inte kan tas upp till sakprövning,
- förplikta Indo European Foods att ersätta kostnaderna för detta förfarande och förfarandet vid tribunalen.

37. Indo European Foods har i sin svarsskrivelse yrkat att domstolen ska

- ogilla överklagandet,
- förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande förfarande.

38. Förbundsrepubliken Tyskland stöder EUIPO:s yrkanden.

39. EUIPO och Indo European Foods yttrade sig vid förhandlingen den 14 september 2023.

VI. Rättslig bedömning

40. EUIPO har, till stöd för sitt överklagande, gjort gällande en enda grund, avseende att tribunalen har åsidosatt villkoret att Indo European Foods ska ha ett fortsatt berättigat intresse av att få saken prövad, vilken har anförts i tre delar. Som första delgrund har EUIPO hävdad att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att blanda ihop begreppet ”legalitetsprövning” med det självständiga kravet på att det berättigade intresset av att få saken prövad består. Såvitt avser den andra delgrunden, har EUIPO gjort gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning och en otillräcklig motivering av sitt beslut, genom att inte konkret bedöma huruvida Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad bestod, mot bakgrund av varumärkesrättens särdrag. EUIPO:s tredje delgrund avser att det av tribunalens felaktiga bedömningar följer en skyldighet för EUIPO att inte beakta rättsverkningarna av att övergångsperioden har gått ut.

41. Jag kommer att inleda min bedömning med att pröva den första delgrunden och därvid detaljerat ange skälen till varför jag anser att den ska underkännas (A). Jag kommer därefter att visa att Indo European Foods enligt min uppfattning har ett berättigat intresse av få saken prövad av tribunalen, varför även den andra och den tredje delgrunden ska underkännas och därför inte kan leda till att den överklagade domen upphävs (B och C).

A. Den första delgrunden: Föremålet för överklagandet till tribunalen

42. EUIPO har som första delgrund gjort gällande att tribunalen, i punkterna 15–21 i den överklagade domen, har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att, för att fastställa huruvida Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad bestod, fokusera på frågan om den omständigheten att övergångsperioden hade löpt ut kunde inverka på det omtvistade beslutets lagenlighet vid den tidpunkt då det antogs. Därmed blandade tribunalen ihop legalitetsprövningen med kravet på ett fortsatt berättigat intresse av att få saken prövad.

43. Jag anser emellertid att dessa argument är ett resultat av en felaktig tolkning av den överklagade domen och där angiven rättspraxis.

44. Det ska nämligen påpekas att tribunalen, i motsats till vad EUIPO har gjort gällande, i punkterna 15–21 i den överklagade domen inte prövade frågan om huruvida Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad bestod eller huruvida det omtvistade beslutet var lagenligt, utan huruvida *föremålet för överklagandet*, det vill säga överklagandenämndens beslut av den 2 april 2020 genom vilket denna nämnd avlog Indo European Foods invändning, hade förfallit.

45. Föremålet för ett överklagande respektive berättigat intresse för den person som ger in det är två skilda frågor. Föremålet för ett överklagande är en objektiv omständighet, nämligen den rättsakt som ogiltigförklaringen avser. Berättigat intresse av att få saken prövad är en subjektiv omständighet, som har till syfte att fastställa huruvida talan, genom dess resultat, kan medföra en

fördel för den person som har väckt den.⁹

46. Dessa båda omständigheter hör visserligen ofta samman, särskilt eftersom förekomsten av ett berättigat intresse av att få saken prövad ska bedömas ”vad avser talans föremål”¹⁰ och förfall av talans föremål nödvändigtvis medför förfall av det berättigade intresset av att få saken prövad. En sökandes berättigade intresse av att få saken prövad kan även förfalla trots att föremålet för talan består.¹¹

47. För att föremålet för en talan om ogiltigförklaring ska bestå krävs att det beslut som den riktar sig mot fortfarande medför verkningar. Förfall av föremålet för en talan kan således, enligt fast rättspraxis, bland annat bero på att rättsakten återkallas eller ersätts under förfarandets gång.¹² Vidare anses ett överklagande av ett beslut av EUIPO avseende en invändning sakna föremål när denna invändning har återkallats till följd av en överenskommelse mellan parterna,¹³ när det varumärke som invändningen grundar sig på har förklarats ogiltigt,¹⁴ eller när den registreringsansökan som en part invänt mot i sig har återkallats.¹⁵

48. Det ska påpekas att domstolen, i var och en av dessa situationer, har angett att föremålet för en ogiltigförklaring hade förfallit då, under förfarandets gång, en händelse som medfört retroaktiva verkningar (*ex tunc*) inträffat, varför det beslut som invändningen riktade sig mot kommit att betraktas som om det aldrig existerat.

49. Mot denna bakgrund, ankom det på tribunalen att, i syfte att svara på EUIPO:s argument att föremålet för överklagandet förfallit, pröva huruvida den omständigheten att den äldre rättighet på vilken den i det omtvistade beslutet aktuella invändningen grundade sig hade förfallit, efter utgången av övergångsperioden och under det vid tribunalen inledda förfarandets gång, kunde inverka på tvisten avseende avslaget på ansökan, vilket skulle medföra att denna tvist måste betraktas som om den aldrig existerat.

50. I motsats till vad EUIPO har gjort gällande, bemödade sig tribunalen således inte med att fastställa huruvida utgången av övergångsperioden till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen kunde inverka på det omtvistade beslutets *lagenlighet*, utan enbart huruvida en sådan omständighet hade någon verkan för huruvida föremålet för överklagandet bestod.

51. Det framgår tydligt av punkterna 20 och 21 i den överklagade domen att tribunalen ansåg att även om det av rättspraxis följer att förfall av en äldre rättighet, på vilken invändningen är grundad, på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen kan påverka resultatet av invändningen när detta förfall inträffar under det vid EUIPO inledda förfarandets gång, kan överklagandet vid tribunalen däremot inte förlora sitt föremål enbart på grund av att det varumärke som invändningen grundar sig på har blivit ogiltigt under den tid målet pågår vid tribunalen.

⁹ Dom av den 4 juni 2015, Andechser Molkerei Scheitz/kommissionen (C-682/13 P, EU:C:2015:356, punkt 25), dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen (C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 55), och dom av den 20 december 2017, Binca Seafoods/kommissionen (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punkt 44).

¹⁰ Dom av den 28 maj 2013, Abdulrahim/rådet och kommissionen (C-239/12 P, EU:C:2013:331, punkt 61), och dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen (C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 57).

¹¹ Se, för en illustration, dom av den 18 mars 2010, Centre de Coordination Carrefour/kommissionen (T-94/08, EU:T:2010:98).

¹² Dom av den 1 juni 1961, Meroni m.fl./Höga myndigheten (5/60, 7/60 och 8/60, EU:C:1961:10, s. 213; svensk specialutgåva, 203, 1961).

¹³ Beslut av den 17 april 2018, Westbrae Natural/EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (T-65/17, ej publicerat, EU:T:2018:204, punkterna 20–22).

¹⁴ Beslut av den 14 februari 2017, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) (T-333/14, EU:T:2017:108, punkterna 21–24).

¹⁵ Beslut av den 14 februari 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (T-428/22, ej publicerat, EU:T:2023:80).

52. Enligt EUIPO står det visserligen klart att det, för det fall den äldre rättighet på vilken invändningen grundar sig förfaller under den tid då förfarandet pågår vid EUIPO och innan det omtvistade beslutet har meddelats, bör fastställas att överklagandet saknar föremål på grund av att det beslutet har förlorat sin verkan. Det går emellertid inte att, av den omständigheten att den äldre rättigheten har förfallit först efter att nämnda beslut meddelades, automatiskt dra slutsatsen att föremålet för överklagandet består. EUIPO har i synnerhet påpekat att möjligheten för den äldre rättigheten att utgöra grund för en invändning i det förflutna inte visar att klaganden har ett faktiskt, aktuellt och konkret berättigat intresse av att få saken prövad.

53. Som jag har angett i punkterna 42 och 43 i detta förslag till avgörande, framgår det emellertid tydligt av den överklagade domen att tribunalen, av dessa skäl, inte uttalade sig i frågan om huruvida det förelåg ett berättigat intresse av att få saken prövad, utan enbart i frågan om huruvida föremålet för tvisten bestod, varför det argument som EUIPO har framfört förefaller verkningslöst.

54. Vidare anser jag inte att tribunalens bedömning innehåller någon felaktig rättstillämpning. Tribunalen har gjort en motiverad åtskillnad mellan föremålet för invändningen vid EUIPO och föremålet för överklagandet vid tribunalen. Föremålet för förfarandet vid EUIPO är invändningen, som är grundad på en rättighet i Förenade kungariket. Föremålet för denna invändning kan således, teoretiskt, förfalla för det fall den äldre rättighet på vilken den är grundad förfaller under förfarandets gång. Överklagandet till tribunalen gäller däremot det beslut som fattades vid utgången av förfarandet vid EUIPO, vid en tidpunkt då den rättighet som invändningen grundade sig på fortfarande var giltig.

55. Som tribunalen med fog har påpekat, kan skäl som inträtt efter antagandet av det omtvistade beslutet inte beaktas när dessa skäl inte har någon inverkan på det invändningsförfarande som kommer att avgöras av tribunalen.¹⁶

56. Förfall av den äldre rättigheten på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen kan, när detta sker efter att beslutet har antagits, emellertid inte påverka förfarandet vid EUIPO, eftersom detta förfall inte kan anses medföra förfall av rättigheten i den meningen att den ska anses aldrig ha existerat. Som Indo European Foods har påpekat finns det ingenting i utträdesavtalet som gör det möjligt att dra slutsatsen att Förenade kungarikets utträde ur unionen medför ett retroaktivt (*ex tunc*) förfall av äldre rättigheter. Tvärtom framgår det tydligt av detta avtal att unionsrätten är fortsatt tillämplig i Förenade kungariket fram till utgången av övergångsperioden. Denna medlemsstats utträde ur unionen ska således inte betraktas som om den aldrig varit medlem i unionen och som om immateriella rättigheter som grundar sig på den nationella lagstiftningen således aldrig haft någon betydelse inom unionens rättsordning, utan endast anses innebära att dessa rättigheter från och med utgången av övergångsperioden inte längre medför de verkningar som föreskrivs i förordning 2017/1001.

57. Mot denna bakgrund anser jag att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den angav att föremålet för överklagandet till denna instans bestod. Av detta följer att överklagandet inte kan bifallas på den första delgrunden.

¹⁶ Dom av den 8 oktober 2014, Fuchs/harmoniseringskontoret – Les Complices (stjärna i cirkel) (T-342/12, EU:T:2014:858, punkt 24).

B. Den andra delgrunden: Ett berättigat intresse av att få saken prövad består

58. EUIPO har, som andra delgrund, för det första gjort gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att inte konkret pröva om Indo European Foods har ett berättigat intresse av att få saken prövad och genom att begränsa sig till att avfärda EUIPO:s argument för bestridande av ett sådant berättigat intresse. Tribunalen har därmed vidare gjort sig skyldig till en bristande motivering av sitt avgörande. För det andra har EUIPO hävdade att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att vid sin bedömning fokusera på frågan om den äldre rättigheten kan utgöra grund för invändningen och genom att således bortse från särdragen i invändningsförfarandet och unionens varumärkesrätt.

59. När det gäller EUIPO:s första argument, ankommer det enligt fast rättspraxis på en sökande att visa att den har ett berättigat intresse av att få saken prövad, vilket är den grundläggande och främsta förutsättningen för varje talan i domstol.¹⁷

60. Jag anser emellertid att det tydligt, om än underförstått, framgår av den överklagade domen att tribunalen ansåg att Indo European Foods intresse av att få saken prövad vid den tidpunkt då överklagandet gavs in existerade och var obestritt, eftersom det omtvistade beslutet riktade sig mot detta bolag. EUIPO gjorde, vid tribunalen, gällande att detta berättigade intresse av att få saken prövad kunde förfalla på grund av att övergångsperioden gick ut och framförde två argument till stöd för detta, vilka tribunalen underkände. Tribunalen angav såtillvida, i punkt 28 i den överklagade domen, att Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad, vilket var fastställt, inte hade förfallit. Mot denna bakgrund kan jag inte se att någon sådan omvänd bevisbörda som EUIPO har gjort gällande föreligger.

61. Tribunalen har nämligen endast angett att EUIPO:s argument inte kunde påverka existensen av Indo European Foods intresse av att få saken prövad, varför det inte kan anses att tribunalen har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning eller bristande motivering av sin dom.

62. Under alla omständigheter anser jag att tribunalens felaktiga rättstillämpning, om en sådan skulle anses föreligga, vid bedömningen av huruvida Indo European Foods hade ett berättigat intresse av att få saken prövad inte kan medföra att den överklagade domen ska upphävas. Av domstolens praxis följer nämligen att för det fall att ett avgörande från tribunalen innehåller domskäl som strider mot unionsrätten, men domslutet framstår som riktigt enligt andra rättsliga grunder, innebär inte detta åsidosättande att avgörandet ska upphävas men domskälen ska ersättas.¹⁸ Detta är fallet i förevarande mål, av nedan angivna skäl.

63. Berättigat intresse av att få saken prövad utgör det grundläggande och främsta villkoret för att en fysisk eller juridisk person ska kunna väcka talan enligt artikel 263 FEUF. Detta villkor gäller på samma sätt när tribunalen inte bara får undanröja det överklagade beslutet, utan också ändra det såsom föreskrivs i artikel 72.3 i förordning 2017/1001. För att ett sådant intresse ska anses föreligga krävs att ogiltigförklaringen av den angripna rättsakten i sig kan medföra rättsverkningar och således, som resultat, innebära en fördel för denna person.¹⁹

¹⁷ Dom av den 4 juni 2015, Andechser Molkerei Scheitz/kommissionen (C-682/13 P, EU:C:2015:356, punkt 27), dom av den 20 december 2017, Binca Seafoods/kommissionen (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punkt 45), och dom av den 7 november 2018, BPC Lux 2 m.fl./kommissionen (C-544/17 P, EU:C:2018:880, punkt 33).

¹⁸ Dom av den 6 november 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/kommissionen, kommissionen/Scuola Elementare Maria Montessori och kommissionen/Ferracci (C-622/16 P – C-624/16 P, EU:C:2018:873, punkt 48).

¹⁹ Dom av den 4 juni 2015, Andechser Molkerei Scheitz/kommissionen (C-682/13 P, EU:C:2015:356, punkt 25), och dom av den 13 juli 2023, D & A Pharma/EMA (C-136/22 P, EU:C:2023:572, punkterna 43 och 44).

64. Vidare måste, som tribunalen erinrade om i den överklagade domen, klagandens berättigade intresse av en prövning inte bara föreligga vid den tidpunkt då överklagandet inges, utan också bestå fram till domstolsavgörandet.²⁰

65. Det står i förevarande mål klart att Indo European Foods, vid den tidpunkt då överklagandet gavs in, hade ett berättigat intresse av att yrka ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. EUIPO:s överklagandenämnd avslog nämligen, i detta beslut, den invändning som bolaget gjort enligt artikel 46 i förordning 2017/1001. En ogiltigförklaring av nämnda beslut kunde således, som resultat, ge Indo European Foods en fördel genom att leda till att EUIPO:s överklagandenämnd gjorde en ny prövning av invändningen med en potentiell utgång till Indo European Foods fördel.

66. Det återstår således att fastställa huruvida Förenade kungarikets utträde ur unionen kan ändra denna slutsats.

67. Enligt EUIPO ska det, i detta syfte, fastställas huruvida en registrering av det omstridda EU-varumärket, trots utgången av övergångsperioden, fortfarande kan påverka Indo European Foods rättsliga intressen, vilket tribunalen inte har gjort. Mot bakgrund av särdragen hos invändningsförfarandet, varumärkets grundläggande funktion och territorialitetsprincipen samt varumärkets enhetliga karaktär kan emellertid, för det fall det omstridda EU-varumärket registreras, ingen konflikt mellan detta och den rättighet som Indo European Foods gjort gällande föreligga, varken med beaktande av det geografiska tillämpningsområdet (*ratione loci*) eller det tidsmässiga tillämpningsområdet (*ratione temporis*). Av detta följer att svaret på denna fråga med nödvändighet är nekande och innebär att Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad förfaller.

68. Jag anser dock att svaret på denna fråga inte påverkas av fastställandet av huruvida ett berättigat intresse av att vid tribunalen yrka ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet består.

69. Det ska för det första påpekas att frågan om huruvida ett berättigat intresse av att få saken prövad existerade vid den tidpunkt då överklagandet gavs in till tribunalen inte berodde på huruvida en registrering av varumärket kunde påverka Indo European Foods rättsliga intressen. Jag kan således inte se varför detta skulle vara fallet med den fråga som avser huruvida detta intresse består.

70. Vidare tror jag att EUIPO:s fråga i första hand har till syfte att få fastställt huruvida Indo European Foods har ett intresse av att, vid EUIPO, invända mot registreringen av EU-varumärket. Närmare bestämt omfattas svaret på denna fråga av EUIPO:s bedömning av invändningen. Ett negativt svar medför med nödvändighet att EUIPO avslår invändningen men kan inte innebära att Indo European Foods inte hade något berättigat intresse av att överklaga detta beslut till tribunalen och uppnå en ogiltigförklaring av detta.

71. Med andra ord ska frågan om huruvida en registrering av det omtvistade EU-varumärket kan påverka Indo European Foods rättsliga intressen i första hand prövas av EUIPO och utgör således eventuellt, enligt min uppfattning, en sakfråga inom ramen för det överklagande som ska vara föremål för en legalitetsprövning. Denna fråga kan emellertid inte utgöra ett villkor för upptagande till sakprövning av detta överklagande.

²⁰ Punkt 25 i den överklagade domen. Se även dom av den 4 juni 2015, Andechser Molkerei Scheitz/kommissionen (C-682/13 P, EU:C:2015:356, punkt 25), dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen (C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 55), och dom av den 20 december 2017, Binca Seafoods/kommissionen (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punkt 44).

72. Det ska i detta hänseende påpekas att EUIPO vid förhandlingen erkände att en invändning mot en registrering av ett EU-varumärke, som gjorts efter utgången av övergångsperioden och som ändå grundar sig på en äldre rättighet i Förenade kungariket, inte kan anses kunna tas upp till sakprövning vid EUIPO, utan att ett överklagande av detta beslut ska anses kunna tas upp till sakprövning av tribunalen, trots att det är uppenbart att det är ogrundat. Det finns ingenting som, under dessa omständigheter, motiverar slutsatsen att en analog talan, såsom den som är aktuell i förevarande mål, inte kan tas upp till sakprövning när den äldre rättighet som invändningen vid EUIPO grundar sig på inte ursprungligen var icke-existerande, men har förfallit under förfarandets gång.

73. Slutligen anser jag att ett resonemang som innebär att låta frågan huruvida ett berättigat intresse av att få saken prövad består bero på om en registrering av varumärket kunde påverka Indo European Foods rättsliga intressen, trots Förenade kungarikets utträde ur unionen, skulle leda till ett kringgående av domstolens praxis enligt vilken tribunalen inte kan undanröja eller ändra ett beslut som meddelats av en överklagandenämnd på grunder som framkommer först efter det att beslutet har fattats.²¹

74. Som EUIPO gjorde gällande vid förhandlingen, skulle ett avvisande av överklagandet vid tribunalen ha lett till en registrering av det omtvistade EU-varumärket, utan att EUIPO behövde meddela något nytt beslut.

75. Jag drar av detta slutsatsen att en registrering av det omstridda EU-varumärket, under dessa omständigheter, inte längre skulle vara en följd av de skäl på vilka det omtvistade beslutet ursprungligen grundade sig, utan av den omständigheten att denna registrering inte kan påverka Indo European Foods berättigade intressen på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

76. Eftersom denna händelse emellertid inträffade efter antagandet av det omtvistade beslutet, kan den således inte berättiga beslutet i efterhand.

77. Mot denna bakgrund anser jag att överklagandet inte kan bifallas på den andra delgrunden.

78. För fullständighetens skull ska det vidare preciseras att om det för att styrka att Indo European Foods intresse av att få saken prövad bestod hade krävts att det fastställdes huruvida en registrering av EU-varumärket kunde påverka dess rättsliga intressen, vilket det inte gör, skulle, i motsats till vad EUIPO har gjort gällande, även denna fråga ha besvarats jakande.

79. Det föreskrivs nämligen i artikel 11.2 i förordning 2017/1001 att skälig ersättning får krävas beträffande åtgärder som vidtas efter dagen för offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, om åtgärderna efter offentliggörandet av varumärkets registrering skulle vara förbjudna på grund av detta offentliggörande. Enligt Indo European Foods kan denna bestämmelse tillåta innehavaren av det omstridda varumärket att i Förenade kungariket väcka talan om varumärkesintrång för ageranden som inträffat mellan offentliggörandet av den omtvistade ansökan om registrering av varumärket och utgången av övergångsperioden.

²¹ Dom av den 11 maj 2006, Sunrider/harmoniseringskontoret (C-416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 55), och beslut av den 30 juni 2010, Royal Appliance International/harmoniseringskontoret (C-448/09 P, EU:C:2010:384, punkterna 43 och 44).

80. Att innehavaren av det omstridda EU-varumärket skulle utöva den rätt att yrka en skälig ersättning i en sådan situation är visserligen hypotetiskt. Existensen av denna rättighet räcker icke desto mindre, enligt min uppfattning, för att motivera Indo European Foods berättigade intresse, genom att den innebär att detta bolag kan vara skyldigt att betala en sådan skälig ersättning.

81. Inget av EUIPO:s argument i detta hänseende kan påverka denna slutsats. Beträffande argumentet att yrkandet avseende en skälig ersättning endast får riktas mot parter som inte var innehavare av äldre rättigheter, vilket utesluter Indo European Foods, förefaller detta vara behäftat med en viss motstridighet. Detta skulle nämligen innebära att EUIPO, inom ramen för invändningsförfarandet, får besluta att Indo European Foods inte är innehavare av äldre rättigheter i syfte att ogilla invändningen mot ansökan om registrering av EU-varumärket och samtidigt erkänna att detta bolag, inom ramen för ett nationellt förfarande avseende beviljande av en skälig ersättning, kan göra gällande innehav av äldre rättigheter.

82. Vidare, när det gäller argumentet att en skälig ersättning endast kan krävas avseende rättsakter som är förbjudna ”enligt offentliggörandet av registreringen” och att detta således utesluter de händelser som inträffat i Förenade kungariket eftersom detta land inte längre var en unionsmedlemsstat vid tidpunkten för registreringen, står detta enligt min mening i strid med syftet med artikel 11.2 i förordning 2017/1001.

83. Denna bestämmelse har nämligen till syfte att uppväga den omständigheten att ett EU-varumärke inte kan göras gällande mot tredje man innan registreringsansökan har offentliggjorts, för att ändå tillåta ett visst skydd från det datum då denna registreringsansökan lämnats in. Med andra ord åtnjuter ett EU-varumärke, före dess registrering, ett rättsligt skydd vilket, liksom generaladvokaten Wathelet har påpekat, återspeglar den omständigheten att unionslagstiftaren anser att ett EU-varumärke som håller på att förvärfvas redan förtjänar att skyddas.²² Domstolen har således slagit fast att artikel 11.2 i förordning 2017/1001 föreskriver en rätt till skälig ersättning i syfte att ge den som ansökt om registrering av ett varumärke ett visst skydd under perioden mellan datumet för offentliggörandet av ansökan (från och med det datumet anses ansökan ha kommit till tredje mans kännedom) och dagen för offentliggörandet av registreringen av nämnda varumärke.²³

84. Den tolkning av denna bestämmelse som EUIPO har föreslagit skulle emellertid göra det omöjligt att erhålla en skälig ersättning för åtgärder som vidtagits innan registreringen av EU-varumärket har offentliggjorts i en medlemsstat på grund av att denna medlemsstat därefter har trätt ur unionen före registreringen och skulle således hindra skyddet för EU-varumärket åtminstone för perioden mellan ingivandet av ansökan och nämnda medlemsstats utträde, vid en tidpunkt då unionsrätten fortfarande är tillämplig, vilket strider mot själva syftet med nämnda bestämmelse.

85. Följaktligen anser jag att Indo European Foods berättigade intresse av att få saken prövad bestod under förfarandet vid tribunalen.

²² förslag till avgörande av generaladvokaten Wathelet Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:293, punkt 44).

²³ Dom av den 22 juni 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punkt 38).

C. Den tredje delgrunden: Verkningarna för förfarandet vid EUIPO

86. EUIPO har genom den tredje delgrunden hävdade att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att, i punkt 27 i den överklagade domen, ha ålagt överklagandenämnden att inte beakta de rättsliga verkningarna av utgången av övergångsperioden eftersom EUIPO, inom ramen för sin nya bedömning efter en eventuell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, har en skyldighet att inte pröva huruvida Indo European Foods fortfarande har ett berättigat intresse av att det överklagade beslutet från invändningsenheten ogiltigförklaras och därmed ska pröva invändningen på grundval av en konflikt mellan rättigheter som aldrig kan äga rum.

87. Ett sådant argument är emellertid enligt min uppfattning verkningslöst och kan inte medföra att den överklagade domen upphävs.

88. Som jag har påpekat i min bedömning av den andra delgrunden är upptagandet till sakprövning av överklagandet med yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet vid tribunalen inte beroende av huruvida Indo European Foods berättigade intresse av att registreringen av det omtvistade varumärket ska avslås består.

89. Denna fråga är endast relevant under förfarandet vid EUIPO, men är inte på något sätt någon förutsättning för Indo European Foods rätt att yrka ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Tribunalen får nämligen inte förekomma resultatet av EUIPO:s nya prövning av invändningen i syfte att avgöra huruvida överklagandet kan tas upp till sakprövning, såvida inte, såsom jag har understrukit, antagandet av det omtvistade beslutet kan motiveras av skäl som har uppkommit efter detta, i strid med domstolens praxis.²⁴

90. Även om Förenade kungarikets utträde ur unionen skulle kunna leda till att EUIPO:s överklagandenämnd avslår invändningen,²⁵ ankommer det således på denna nämnd, och inte på tribunalen vid prövningen av upptagande till sakprövning, att dra denna slutsats.²⁶

91. Följaktligen är den tredje delgrunden verkningslös och kan inte leda till bifall av överklagandet.

VII. Förslag till avgörande

92. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska ogilla överklagandet.

²⁴ Se punkterna 70 och 71 i detta förslag till avgörande.

²⁵ Denna fråga har ännu inte avgjorts av domstolen och är föremål för det vid domstolen pågående målet C-337/22 P, EUIPO/Nowhere.

²⁶ Detta eftersom ett sådant beslut i sig kan utgöra föremål för en ny talan om ogiltigförklaring utan att dess upptagande till sakprövning kan ifrågasättas, liksom EUIPO erkände vid förhandlingen.