



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 16 mars 2022*

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket APE TEES – Äldre nationella icke registrerade figurmärken som återger en apa – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) – Regler för talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law – Avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom”

I mål T-281/21,

Nowhere Co. Ltd, Tokyo (Japan), företrätt av R. Kunze, avocat,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av D. Hanf, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Junguo Ye, Elche (Spanien),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 10 februari 2021 (ärende R 2474/2017–2) om ett invändningsförfarande mellan Nowhere Co. och Junguo Ye,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordföranden G. De Baere, samt domarna V. Kreuzsitz (referent) och G. Steinfatt, justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 21 maj 2021,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 30 juli 2021,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av att ingen av parterna en månad efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 30 juni 2015 inkom Junguo Ye med en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 9, 14, 18, 25 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 234/2015 av den 9 december 2015.
- 5 Den 8 mars 2016 framställde klaganden Nowhere Co. Ltd, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001) en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor och tjänster som avses i punkt 3 ovan.

- 6 Invändningen grundade sig bland annat på följande tre äldre icke registrerade figurmärken som används i näringsverksamhet i bland annat Förenade kungariket:



- 7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning 2017/1001) med avseende på de äldre icke registrerade varumärkena.
- 8 Den 20 september 2017 avslog invändningsenheten invändningen.
- 9 Den 17 november 2017 överklagade klaganden med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001 invändningsenhetens beslut vid EUIPO.
- 10 Genom beslut av den 8 oktober 2018 (nedan kallat överklagandenämndens första beslut) avslog andra överklagandenämnden överklagandet.

- 11 Genom en handling som ingavs till tribunalens kansli den 7 januari 2019 ingav klaganden ett överklagande i syfte att överklagandenämndens första beslut skulle ogiltigförklaras.
- 12 Genom meddelande av den 29 april 2019 underrättade överklagandenämndens referent parterna i förfarandet vid överklagandenämnden om att nämnden hade för avsikt att återkalla sitt första beslut.
- 13 Genom beslut av den 17 juli 2019 (ärende R 2474/2017–2 (REV)) återkallade andra överklagandenämnden sitt första beslut, i enlighet med artikel 103 i förordning 2017/1001 och artikel 70 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning 2017/1001 och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1), på grund av ett uppenbart fel som kunde tillskrivas EUIPO.
- 14 Genom beslut av den 18 december 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, ej publicerat, EU:T:2019:907), konstaterade tribunalen att det inte längre fanns anledning att pröva det överklagande av överklagandenämndens första beslut som klaganden hade ingett till tribunalens kansli den 7 januari 2019.
- 15 Genom beslut av den 10 februari 2021 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet. Vad särskilt gäller den invändning som grundade sig på de äldre icke registrerade varumärkena, ansåg överklagandenämnden att klaganden, efter det att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland lämnat Europeiska unionen och efter utgången av övergångsperioden den 31 december 2020, inte längre kunde åberopa regler för talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law med stöd av Förenade kungarikets rättsordning enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (punkterna 24–27 i det överklagade beslutet).

Parternas yrkanden

- 16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
 - avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket,
 - alternativt återförvisa ärendet till EUIPO för ny prövning, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 17 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
 - ogilla överklagandet, och
 - förplikta klaganden att ersätta EUIPO:s rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

- 18 Med beaktande av tidpunkten för ingivande av den aktuella registreringsansökan, det vill säga den 30 juni 2015 (se ovan punkt 1), som är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, regleras de faktiska omständigheterna i målet av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, i deras lydelse före de ändringar som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12, och dom av den 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punkt 2 och där angiven rättspraxis).
- 19 Vad gäller de materiella bestämmelserna ska det följaktligen i förevarande fall anses att överklagandenämndens hänvisningar till förordning 2017/1001 i det överklagade beslutet och parternas hänvisningar till samma förordning avser bestämmelser med samma innehåll i förordning nr 207/2009.
- 20 Till stöd för sitt överklagande har klaganden anfört en enda grund, nämligen att artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.
- 21 Det framgår dessutom av punkterna 2 och 7 i överklagandet att klaganden endast har ifrågasatt det överklagade beslutet i den mån överklagandenämnden därigenom fastställde beslutet att avslå invändningen – och därefter avlog överklagandet – i den del den grundade sig på de äldre icke registrerade varumärkena, och detta endast i den mån dessa varumärken användes i näringsverksamhet i Förenade kungariket.
- 22 I punkt 24 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden nämligen att de rättigheter som kunde innehas i Förenade kungariket inte längre utgjorde en grund för ett invändningsförfarande, bland annat med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och efter utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. I punkt 26 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att klaganden således inte kunde göra gällande reglerna om talan om renommésnyltning i common law enligt Förenade kungarikets rättsordning med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Det framgår av punkt 27 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden, vad gäller de rättigheter som kan föreligga i Förenade kungariket och däribland, bland annat de som grundar sig på äldre icke registrerade varumärken och artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, fastställde beslutet om avslag på invändningen enbart på den grunden.
- 23 Klaganden har gjort gällande att den tidpunkt som är relevant för att fastställa huruvida det föreligger en äldre rättighet som åberopats till stöd för en invändning mot registreringen av ett EU-varumärke är den tidpunkt då registreringsansökan gavs in. EUIPO anser däremot att en sådan äldre rättighet ska föreligga inte bara vid denna tidpunkt, utan även vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt slutliga beslut om invändningen, det vill säga i förevarande fall den dag då det överklagade beslutet antogs.

- 24 Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7) (nedan kallat utträdesavtalet), som ingicks med stöd av artikel 50.2 FEU, trädde i kraft den 1 februari 2020 (se meddelandet om ikraftträdande av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 189). Således upphörde unionsrätten att vara tillämplig på Förenade kungariket från och med den dagen (se även fjärde skälet i utträdesavtalet). Det framgår emellertid av artikel 126 jämförd med artikel 127.1 första meningen i utträdesavtalet att om inget annat föreskrivs ska unionsrätten fortsätta att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod, vilken började löpa den dag då avtalet trädde i kraft och upphörde den 31 december 2020 (nedan kallad övergångsperioden).
- 25 Av bestämmelserna i utträdesavtalet om immateriella rättigheter i avdelning IV i tredje delen (artiklarna 54–61) framgår emellertid inte vad som gäller med avseende på en invändning som framställts innan utträdesavtalet trädde i kraft på grundval av en i Förenade kungariket skyddad äldre rättighet mot registreringen av ett EU-varumärke, varvid ansökan om registrering av det varumärket också ingavs innan detta avtal trädde i kraft.
- 26 I förevarande fall är det nämligen utrett att ingivandet av ansökan om registrering av det sökta varumärket (se punkt 1 ovan), ingivandet av invändningen mot registreringen av det sökta varumärket (se punkt 5 ovan), invändningsenhetens beslut om avslag på den invändningen (se punkt 8 ovan), överklagandenämndens första beslut (se punkt 10 ovan), överklagandenämndens beslut att återkalla det beslutet (se punkt 13 ovan) och beslutet att det inte längre fanns någon anledning att pröva klagandens överklagande av överklagandenämndens första beslut (se punkt 14 ovan) ägde rum innan utträdesavtalet trädde i kraft och med andra ord under alla omständigheter innan övergångsperioden löpte ut.
- 27 En genomgång av handlingarna i ärendet vid EUIPO visar att de inte innehåller någon handling från den period på nästan 18 månader som förflöt mellan den 22 augusti 2019 då parterna i förfarandet vid överklagandenämnden delgavs beslutet om återkallelse och antagandet av det överklagade beslutet den 10 februari 2021. Det framgår således att den enda relevanta omständigheten för förevarande mål som ägt rum efter det att utträdesavtalet trädde i kraft och efter det att övergångsperioden löpte ut är det överklagade beslutet.
- 28 I likhet med domstolens praxis av vilken det följer att det är tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det varumärke mot vilken en invändning har framställts som är avgörande för fastställelsen av vilken materiell rätt som är tillämplig (se punkt 18 ovan), följer det av numera fast rättspraxis att frågan om huruvida det föreligger ett relativt registreringshinder ska bedömas utifrån situationen vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det EU-varumärke mot vilken invändningen har framställts (dom av den 30 januari 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19; dom av den 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 34; dom av den 1 september 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, ej publicerad, överklagad till domstolen, EU:T:2021:530, punkt 118, och av den 1 december 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, ej publicerad, EU:T:2021:842, punkt 58).
- 29 Den omständigheten att det äldre varumärket kan förlora sin ställning som ett i en medlemsstat registrerat varumärke vid en senare tidpunkt än den tidpunkt då ansökan om registrering av det EU-varumärke mot vilken invändningen har framställts har getts in, bland annat till följd av den

berörda medlemsstatens eventuella utträde ur unionen, saknar i princip betydelse för prövningen av denna invändning (dom av den 30 januari 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19; dom av den 23 september 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 35, och dom av den 1 december 2021, ZARA, T-467/20, ej publicerad, EU:T:2021:842, punkt 59).

- 30 Att en invändning med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 grundar sig på äldre icke registrerade varumärken som använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket och på den i Förenade kungarikets rättsordning föreskrivna rätt som rör renommésnyltning saknar följaktligen betydelse för en invändning mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke som getts in före ikraftträdandet av utträdesavtalet och utgången av övergångsperioden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 september 2021, GT Racing, T-463/20, ej publicerad, överklagad till domstolen, EU:T:2021:530, punkterna 119 och 120).
- 31 Eftersom ansökan om registrering av det sökta varumärket lämnades in före övergångsperiodens utgång, och till och med före utträdesavtalets ikraftträdande (se punkterna 1 och 26 ovan), konstaterar tribunalen att de äldre icke registrerade varumärkena, i den mån de använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket, i princip kunde utgöra grund för att framställa en invändning i förevarande fall. Såsom klaganden med rätta har anfört borde överklagandenämnden således ha beaktat detta vid sin bedömning, vilket den emellertid underlät att göra enbart på grund av att övergångsperioden hade löpt ut vid tidpunkten för antagandet av det överklagade beslutet (se punkt 22 ovan).
- 32 I förevarande fall föranleder inte de argument som anförts av EUIPO någon annan bedömning.
- 33 EUIPO har för det första gjort gällande att man i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 använder presens för att fastställa inte bara kravet på att det ska föreligga en äldre rättighet (artikel 8.4 a i nämnda förordning), utan även kravet på att kännetecknet ”ger” innehavaren rätt att ”förbjuda” användning av ett yngre varumärke (artikel 8.4 b i samma förordning).
- 34 I motsats till vad EUIPO har gjort gällande gör blott användningen av presens indikativ i en bestämmelse det inte möjligt att dra någon slutsats beträffande dess tolkning. Vad gäller ordalydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 ska det påpekas att denna bestämmelse inleds med orden ”[e]fter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke”. Det kan således inte uteslutas att de presensformer som senare används i denna bestämmelse snarare hänför sig till den tidpunkt då invändningen framställdes och inte till den tidpunkt då det överklagade beslutet antogs.
- 35 För det andra har EUIPO insisterat på att det enligt regel 19 d i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) krävs att den invändande parten ska lägga fram bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattningen av skyddet för den äldre rättigheten, i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, och att det av regel 20.1 i förordning nr 2868/95 följer att om detta krav inte uppfylls ska invändningen avslås som ogrundad. Tribunalen påpekar härvidlag att dessa förfaranderegler i förordning nr 2868/95 är tillämpliga i förevarande fall enligt artikel 80 och artikel 82.2 b i förordning nr 2018/625.
- 36 Det framgår emellertid av ordalydelsen i regel 20.1 i förordning nr 2868/95 att bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för den äldre rättigheten ska läggas fram innan den tidsfrist löper ut som avses i regel 19.1 i nämnda förordning. Det framgår av handlingarna i ärendet vid

EUIPO att denna tidsfrist i förevarande fall fastställdes till den 2 augusti 2016 och förlängdes en enda gång till och med den 2 oktober 2016, med andra ord till en tidpunkt långt före utträdesavtalets ikraftträdande och övergångsperiodens utgång.

- 37 Tribunalen konstaterar således att EUIPO:s uppfattning att den relevanta tidpunkten för bedömningen av om det föreligger äldre rättigheter i förevarande fall är den dag då det överklagade beslutet antogs inte är förenlig med de bestämmelser i förordning nr 2868/95 som den myndigheten har åberopat.
- 38 I den mån EUIPO har hänvisat till den omständigheten att en invändning som grundar sig på ett äldre varumärke enligt artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 ska avslås om den invändande parten inte verkligen har använt detta varumärke, ska det för det tredje påpekas att prövningen av en invändning inte systematiskt innebär en prövning av huruvida det äldre varumärket verkligen har använts. Det framgår nämligen otvetydigt av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, till vilken artikel 42.3 i samma förordning hänvisar, att det endast är på begäran av sökanden som den invändande parten ska visa att det äldre varumärke som åberopats till stöd för invändningen verkligen har använts. EUIPO kan inte pröva denna aspekt på eget initiativ.
- 39 Det kan under alla omständigheter konstateras att artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, i dess lydelse som är tillämplig i förevarande fall (se punkt 18 ovan), hänför sig till de fem år som föregår dagen för offentliggörandet av ansökan om registrering av EU-varumärke, och inte till den tidsperiod som avslutas vid den tidpunkt då EUIPO meddelar sitt slutliga beslut med avseende på invändningen. Denna bestämmelse utgör således inte heller stöd för EUIPO:s uppfattning att det är sistnämnda tidpunkt som är relevant.
- 40 Vad för det fjärde beträffar de olika hänvisningar som gjorts till bestämmelser och rättspraxis som rör ansökningar om ogiltighetsförklaring, har tribunalen redan slagit fast att sådana bestämmelser och sådan rättspraxis inte med nödvändighet är relevanta inom ramen för en tvist som rör ett invändningsförfarande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, *Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best*, T-342/20, överklagad, EU:T:2021:651, punkt 22).
- 41 Då EUIPO anser att det från och med övergångsperiodens utgång inte kan uppkomma någon motsättning mellan det sökta varumärket och de icke registrerade äldre varumärkena, i den mån dessa används i näringsverksamhet i Förenade kungariket, har den myndigheten för det femte bortsett från den omständigheten att det sökta varumärket, i enlighet med artikel 51 i förordning 2017/1001, registreras om en framställd invändning har avskrivits bland annat genom avslag. Det framgår uttryckligen av artikel 52 i förordning 2017/1001 att registreringen ska gälla från och med den dag då ansökan lämnas in och inte först från och med den dag då en eventuell invändning slutgiltigt avslås.
- 42 Härav följer att även om det skulle medges att en motsättning mellan de aktuella varumärkena inte längre kan uppstå efter övergångsperiodens utgång, skulle en sådan motsättning, för det fall det sökta varumärket registrerades, ändå ha kunnat föreligga under perioden mellan dagen för ingivandet av ansökan om registrering av EU-varumärket och utgången av övergångsperioden, det vill säga i förevarande fall perioden från den 30 juni 2015 (se punkt 1 ovan) till den 31 december 2020 (se punkt 24 ovan), det vill säga en period på fem och ett halvt år. Det är svårt att förstå varför klaganden skulle nekas skydd för sina äldre icke registrerade varumärken som används i näringsverksamhet i Förenade kungariket även under denna period, bland annat vad

gäller den potentiella användningen av det sökta varumärket, som klaganden anser står i strid med de förstnämnda varumärkena. Det ska således även medges att klaganden har ett berättigat intresse av att nå framgång med sin invändning med avseende på denna period.

- 43 Däremot hade motparten i förfarandet vid överklagandenämnden kunnat lämna in en ny ansökan om registrering av det sökta varumärket redan vid utgången av övergångsperioden. En sådan ansökan skulle under alla omständigheter inte längre ha stått i strid med de äldre icke registrerade varumärkena i den mån de hade använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket.
- 44 För det sjätte underkänner tribunalen även EUIPO:s argument att klaganden, med tillämpning av artikel 139 i förordning 2017/1001, skulle kunna omvandla sin ansökan om registrering av EU-varumärke till ansökningar om registrering av nationella varumärken i samtliga medlemsstater i unionen, bland annat om förstnämnda ansökan avslås på grundval av invändningen i fråga, samtidigt som ansökningsdagen förblir densamma. Enligt EUIPO kan den som ansöker om registrering således erhålla skydd för samma varumärke inom samma geografiska område på ett omständligt och kostsamt sätt, samtidigt som hindret för registrering inte längre föreligger i unionen.
- 45 Dessa överväganden äger i princip samma giltighet för alla invändningsförfaranden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best, T-342/20, överklagad, EU:T:2021:651, punkt 26). Vidare, med hänsyn till att EUIPO själv med rätta har understrukit att det av artikel 139.3 i förordning 2017/1001 följer att för den ansökan om registrering av nationellt varumärke som är resultatet av en omvandling av en ansökan om registrering av EU-varumärke, ska i den berörda medlemsstaten dagen för sistnämnda ansökan gälla, konstaterar tribunalen på nytt att det således skulle ha kunnat föreligga en motsättning under tidsperioden mellan dagen för ingivandet av ansökan om registrering av EU-varumärket och utgången av övergångsperioden (se punkt 42 ovan).
- 46 Inget av EUIPO:s argument kan således utgöra stöd för dess ståndpunkt att tidpunkten för antagandet av det överklagade beslutet, som i förevarande fall var den enda omständighet som hade inträffat efter övergångsperiodens utgång, var den relevanta tidpunkten vid avgörandet av förevarande tvist. Överklagandet ska således bifallas såvitt avser den enda grunden och det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras, i enlighet med klagandens första yrkande.
- 47 Klaganden har genom sitt andra yrkande begärt att tribunalen ska avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket, vilket ska förstås som ett yrkande om att tribunalen ska anta det beslut som EUIPO, enligt klaganden, borde ha fattat och, följaktligen, som en begäran om ändring enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001. Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär inte att den får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Inte heller får tribunalen göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således utövas i de fall där tribunalen, efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning, på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
- 48 I förevarande fall har överklagandenämnden emellertid endast förnekat att de äldre icke registrerade varumärkena är relevanta i den mån de har använts i näringsverksamhet i Förenade kungariket (se punkterna 22 och 31 ovan). Överklagandenämnden gjorde inte någon bedömning av huruvida den grund för invändning som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009,

vilken avsåg dessa varumärken, var välgrundad. Det ankommer därför inte på tribunalen att göra en sådan bedömning inom ramen för prövningen av ett yrkande om ändring av nämnda beslut. Klagandens andra yrkande ska således ogillas.

- 49 Efter ett överklagande till unionsdomstolen av ett beslut från en av EUIPO:s överklagandenämnder är EUIPO dessutom, enligt artikel 72.6 i förordning 2017/1001, skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa unionsdomstolens dom. Det ankommer således på EUIPO att rätta sig efter domslutet och domskälen i unionsdomstolens domar (se dom av den 31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, ej publicerad, EU:T:2019:45, punkt 81 och där angiven rättspraxis). I den mån klaganden genom sitt tredje yrkande och i andra hand har yrkat att tribunalen ska återförvisa målet till EUIPO för ny prövning, konstaterar tribunalen att ett sådant yrkande inte har något eget föremål, eftersom det endast är en följd av det första yrkandet om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet.

Rättegångskostnader

- 50 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 10 februari 2021 (ärende R 2474/2017–2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Överklagandet ogillas i övrigt.**
- 3) **EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 mars 2022.

Underskrifter