



# Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 7 maj 2019\*

”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke föreställande en bil i en pratbubbla – Huruvida överklagandet till överklagandenämnden kunde tas upp till sakprövning – Artikel 49.1 i förordning (EU) 2017/1001 – Begränsning av förteckningen över varor eller tjänster som ska omfattas av det sökta varumärket – Artikel 27.5 i den delegerade förordningen (EU) 2018/625 – Omfattningen av överklagandenämndens prövning – Skyldighet att pröva en ansökan om begränsning”

I mål T-629/18,

**mobile.de GmbH**, Dreilinden (Tyskland), företrädd av advokaten T. Lührig,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företrädd av M. Fischer, i egenskap av ombud,

motpart,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 7 augusti 2018 (ärende R 2653/2017–4), om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurkännetecken som föreställer en bil i en pratbubbla,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen),

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna P. Nihoul och J. Svenningsen (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 18 oktober 2018,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 20 december 2018,

med beaktande av att ingen av parterna inom tre veckor 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

\* Rättegångsspråk: tyska.

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Klaganden, mobile.de GmbH, ingav den 30 juni 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med 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 9, 12, 16, 25, 28, 35–38, 41, 42 och 45 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 4 Genom skrivelse av den 22 juli 2016 invände granskaren vid EUIPO mot registrering av det sökta varumärket för en del av de berörda varorna och tjänsterna med hänvisning till artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001), med motiveringen att det saknade särskiljningsförmåga.
- 5 Den 25 november 2016 yttrade sig klaganden, som svar på granskarens skrivelse, och bestred samtliga invändningar som granskaren gjort gällande.
- 6 Genom skrivelse av den 23 mars 2017 återkallade granskaren delvis sina invändningar för en del av de varor och tjänster som skrivelsen av den 22 juli 2016 ursprungligen riktat sig mot. Klaganden bereddes tillfälle att yttra sig eller att förete annan bevisning för att styrka att det sökta varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning för de varor och tjänster som fortfarande omfattades av granskarens invändningar. Sökanden ingav detta kompletterande yttrande den 24 juli 2017.
- 7 Genom beslut av den 3 oktober 2017 avslag granskaren ansökan om registrering av det sökta varumärket för de varor och tjänster som nämndes i dennes skrivelse av den 23 mars 2017, i enlighet med artikel 7.1 i b och artikel 42.2 i förordning 2017/1001.
- 8 Den 15 december 2017 lämnade klaganden in ett överklagande till EUIPO och yrkade att granskarens beslut skulle upphävas i den mån denne hade avslagit ansökan om registrering av det sökta varumärket.
- 9 Den 16 februari 2018 ingav klaganden två handlingar till EUIPO. Den ena innehöll en ansökan om att begränsa förteckningen över de varor och tjänster som omfattades av den ursprungliga ansökan om registrering av varumärket. Denna ansökan om begränsning avsåg alla de varor och tjänster för vilka granskaren hade avslagit ansökan om registrering.

- 10 Samma dag ingav klaganden en handling, med rubriken ”Redogörelse för grunderna för överklagandet/meddelande angående begränsning av varumärkesansökan”, vilken som bilaga innehöll den ansökan om begränsning som tidigare ingetts.
- 11 Den 6 april 2018, till följd av en begäran från EUIPO, ingav klaganden återigen sin begäran om att begränsa förteckningen över de varor och tjänster som omfattades av ansökan om registrering av varumärket, i ett annat format (pdf) och i ändrad form, men fortfarande med samma innehåll.
- 12 Den 10 maj 2018 bekräftade överklagandenämndernas kansli mottagandet av två ansökningar om begränsning, ingivna den 16 februari respektive den 6 april 2018.
- 13 Genom skrivelse av den 6 juni 2018 underrättade EUIPO klaganden om att överklagandet, i enlighet med artikel 69.2 i förordning 2017/1001, hade överlämnats till fjärde överklagandenämnden, eftersom granskaren inte hade ändrat sitt beslut.
- 14 EUIPO:s fjärde överklagandenämnd avvisade överklagandet genom beslut av den 7 augusti 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet), i enlighet med artikel 68.1 tredje meningen i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 23.1 d 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). Beslutet motiverades med att den andra handling som sökanden ingett den 16 februari 2018 med rubriken ”Redogörelse för grunderna för överklagandet/meddelande angående begränsning av varumärkesansökan”, inte uppfyllde de nödvändiga kraven för att utgöra en redogörelse för grunderna till överklagandet i den mening som avses i artikel 22.1 b i den delegerade förordningen.
- 15 Överklagandenämnden angav att klaganden, i nämnda handling av den 16 februari 2018, endast hade hänvisat till den bilaga som innehöll ansökan om begränsning av förteckningen över de varor och tjänster som omfattades av ansökan om registrering av varumärket, i avsikt att förklara att denna ansökan om begränsning avsåg samtliga de varor och tjänster för vilka granskaren hade avslagit ansökan om registrering och som var det enda syftet med överklagandet, och att klaganden därmed hade beslutat att inte en begäran om att anledning saknas att döma i saken. På grundval av dessa överväganden ansåg överklagandenämnden att denna handling inte innehöll någon uppgift som motiverade att granskarens beslut skulle upphävas och att överklagandet därför borde avvisas. Eftersom det således inte hade lämnats någon giltig redogörelse för grunderna för överklagandet före utgången av fristen på fyra månader från dagen för delgivning av granskarens beslut, fann överklagandenämnden att detta beslut hade vunnit laga kraft.

### **Parternas yrkanden**

- 16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
  - ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
  - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 17 EUIPO ansluter sig till klagandens yrkanden, även med avseende på rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

- 18 Det ska inledningsvis, med avseende på EUIPO:s ställning i förfarandet, påpekas att EUIPO inte är skyldig att systematiskt försvara beslut av en överklagandenämnd som överklagats eller att yrka att varje talan som väcks mot ett sådant beslut ska ogillas, och ingenting hindrar att EUIPO ställer sig

bakom ett yrkande som klaganden framställt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, punkt 22).

- 19 I förevarande fall kan EUIPO:s yrkanden tas upp till sakprövning, eftersom de och de argument som framförts till stöd för dem inte går utöver de yrkanden och grunder som klaganden har framfört.
- 20 Även om parterna är eniga i sakfrågan i förevarande mål har föremålet för talan inte förfallit. Trots parternas enighet har det överklagade beslutet nämligen, enligt handlingarna i målet, varken ändrats eller upphävts av överklagandenämnden, då EUIPO varken har rätt att göra detta eller att ge instruktioner om detta till överklagandenämnderna, vilkas oavhängighet fastställs i artikel 166.7 i förordning 2017/1001. Tribunalen är således inte befriad från att pröva huruvida det överklagade beslutet är lagenligt med hänsyn till de grunder som anförts i överklagandet och det finns fortfarande anledning att döma i saken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, punkterna 28 och 29).
- 21 Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat fyra grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 49.1 i förordning 2017/1001, den andra avser ett åsidosättande av artikel 71.1 andra meningen i denna förordning, den tredje avser ett åsidosättande av artikel 68.1 fjärde meningen i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 23.1 d i den delegerade förordningen 2018/625, och den fjärde avser ett åsidosättande av artikel 68.1 fjärde meningen i förordning 2017/1001, jämförd med artiklarna 23.1 e och 22.1 b i den delegerade förordningen 2018/625.
- 22 Klaganden har till utveckling av den första grunden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte företags rätt enligt artikel 49.1 i förordning 2017/1001 att begränsa den förteckning över varor och tjänster som ingetts i samband med varumärkesansökan. Klaganden anser nämligen att denna rätt att begränsa förteckningen kan tillämpas när som helst under förfarandets gång, även vid förfarandet inför överklagandenämnden. Eftersom klaganden ingav sin ansökan medan granskarens beslut fortfarande hade en suspensiv verkan på grund av överklagandet, var överklagandenämnden skyldig att utöva de befogenheter som tillkom den instans som hade fattat det ursprungliga beslutet, det vill säga granskaren, och att "beakta" den begränsning av varor och tjänster som omfattades av ansökan om registrering av det berörda varumärket. Denna begränsning – som överensstämde med de varor och tjänster för vilka granskaren hade avslagit registreringsansökan – borde ha föranlett överklagandenämnden att dra slutsatsen att det ursprungliga beslutet inte längre hade någon verkan och att det inte längre fanns någon anledning att döma i saken.
- 23 EUIPO har i huvudsak anslutit sig till klagandens argument och preciserat att överklagandenämnden ska pröva en ansökan om begränsning av förteckningen över berörda varor och tjänster som ingetts av en varumärkessökande under överklagandeförfarandet i enlighet med artikel 49.1 i förordning 2017/1001, senast i sitt beslut om överklagandet, enligt artikel 27.5 i delegerad förordning 2018/625.
- 24 I detta hänseende kan det påpekas att överklagandenämnden, efter det att ett överklagande ingetts, är den instans som är behörig att pröva ansökan om registrering av ett varumärke. Eftersom klaganden, i egenskap av varumärkessökande, gav in en ansökan om begränsning av förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av ansökan om registrering av det aktuella varumärket vid en tidpunkt då granskarens beslut om avslag på ansökan om registrering av detta varumärke hade överklagats till överklagandenämnden, var denna nämnd behörig att pröva en sådan ansökan om begränsning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 mars 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T-473/15, ej publicerad, EU:T:2017:174, punkt 36).
- 25 När det gäller rätten för varumärkessökanden att begränsa förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan, kan det påpekas att varumärkessökanden, enligt artikel 49.1 i förordning 2017/1001 "när som helst [kan] återkalla sin ansökan om EU-varumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster".

- 26 Enligt artikel 49.1 i förordning 2017/1001 är det således möjligt att när som helst begränsa förteckningen över de varor eller tjänster som avses i en ansökan om EU-varumärke, och följaktligen även under förfarandet vid överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 mars 2017, APUS, T-473/15, ej publicerad, EU:T:2017:174, punkt 37).
- 27 I förevarande fall är det utrett att de två handlingar som klaganden ingav den 16 februari 2018 lämnades in efter det att överklagandet ingetts till överklagandenämnden och inom den tidsfrist för att inge en inlägga med en redogörelse för grunderna för överklagandet som föreskrivs i artikel 68.1 sista meningen i förordning 2017/1001. Ansökan om begränsning ingavs således under förfarandet inför överklagandenämnden i överensstämmelse med artikel 49.1 i samma förordning.
- 28 I artikel 27.5 första meningen i den delegerade förordningen 2018/625 föreskrivs att överklagandenämnden ska pröva en sådan ansökan om begränsning, som lämnats in i enlighet med artikel 49 i förordning 2017/1001, senast i sitt beslut om överklagandet. Denna skyldighet att pröva en sådan ansökan om begränsning åligger överklagandenämnden oberoende av om en redogörelse för grunderna till överklagandet har ingetts i enlighet med artikel 22.1 b i den delegerade förordningen 2018/625.
- 29 I och med att klaganden hade ingett en ansökan om begränsning av förteckningen över de varor eller tjänster som omfattades av företagets ansökan om registrering av det aktuella varumärket, enligt artikel 49.1 i förordning nr 2017/1001, före utgången av den tidsfrist för att inge en inlägga med grunderna för överklagandet som föreskrivs i artikel 68.1 sista meningen i förordningen, var överklagandenämnden skyldig att pröva ansökan.
- 30 Eftersom överklagandenämnden avisade överklagandet, med motiveringen att handlingen av den 16 februari 2018, med rubriken ”Redogörelse för grunderna för överklagandet/meddelande angående begränsning av varumärkesansökan”, som klaganden ingett, inte uppfyllde kraven för att betraktas som en redogörelse för grunderna för överklagandet, underlät överklagandenämnden att pröva den ansökan om begränsning av förteckningen över varor och tjänster som klaganden ingett, vilket strider mot artikel 49.1 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 27.5 i den delegerade förordningen 2018/625.
- 31 Talan ska således bifallas på klagandens första grund, och det överklagade beslutet ska därför ogiltigförklaras i sin helhet. Det saknas skäl att pröva klagandens övriga grunder.

### **Rättegångskostnader**

- 32 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden och EUIPO har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska EUIPO:s och klagandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande dom:

- 1) **Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 7 augusti 2018 (ärende R 2653/2017-4) ogiltigförklaras.**
- 2) **EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 maj 2019.

Underskrifter