Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen)

den 13 oktober 2021 *

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger en pil med vinge – Det äldre EU-figurmärket som återger en pil med vinge – Relativt registreringshinder – Delvist avslag på invändningen – Invändningens omfattning har i samband med överklagandet till överklagandenämnden begränsats – Delvist återkallande av invändningen – Grund som har prövats på eget initiativ av överklagandenämnden – Förbud mot att döma utöver vad som har yrkats av parterna (*ultra petita*)”

I mål T-712/20,

Škoda Investment a.s., Plzeň (Tjeckien), företrätt av advokaten L. Lorenc,

klagande,

mot

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

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav (Tjeckien), företrätt av J. Fesenmair, avocat,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 6 oktober 2020 (ärende R 284/2020–4) om ett invändningsförfarande mellan Škoda Investment och Škoda Auto,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Kornezov samt domarna G. Hesse och D. Petrlík (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 3 december 2020,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 2 februari 2021,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 februari 2021,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Škoda Auto a.s., ingav den 26 november 2018 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), tillsammans med ett yrkande om prioritet för registreringsansökan nr 88468 avseende ett libanesiskt varumärke, vilken ingavs den 30 maj 2018 (nedan kallad ansökan om registrering av det libanesiska varumärket).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 12 och 36–39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar ett stort antal varor och tjänster.

4 Ansökan om registrering av det libanesiska varumärket avser ett figurkännetecken som är identiskt med det som anges i punkt 2 ovan och avser varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 12 och 36–39.

5 Registreringsansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 2019/031 av den 14 februari 2019.

6 Klaganden, Škoda Investment a.s., framställde den 13 maj 2019, med stöd av artikel 46 i förordning 2017/1001, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för det stora antal varor och tjänster som avses i punkt 3 ovan.

7 Invändningen grundade sig på en ansökan om registrering av EU-varumärke som ingavs den 27 augusti 2018, tillsammans med ett yrkande om prioritet för registreringsansökan nr 550086 avseende ett tjeckiskt varumärke, vilken ingavs den 24 augusti 2018. Nämnda registreringsansökningar avsåg varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 12 och 36–39 och avsåg nedanstående figurkännetecken:



8 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 a och 8.1 b i förordning 2017/1001.

9 Den 14 juni 2019 meddelade EUIPO klaganden att det framgick av prövningen av invändningen att den skulle avvisas enligt artikel 5.2 och 5.3 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).

10 Efter att ha mottagit klagandens yttrande avvisade invändningsenheten invändningen genom beslut av den 9 december 2019. Invändningsenheten påpekade att det sökta varumärket grundade sig på yrkandet om prioritet för ansökan om registrering av det libanesiska varumärket, vilken hade ingetts tidigare än den registreringsansökan som klagandens yrkande om prioritet avsåg. Invändningsenheten ansåg vidare att samtliga villkor som föreskrivs i artikel 34 i förordning 2017/1001 för ett yrkande om prioritet för ansökan om registrering av det libanesiska varumärket var uppfyllda.

11 Den 6 februari 2020 överklagade klaganden, med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001, invändningsenhetens beslut till EUIPO.

12 Den 27 april 2020 ingav klaganden en inlaga till EUIPO med grunderna för överklagandet, i vilken klaganden gjorde gällande att invändningsenhetens beslut var felaktigt, eftersom invändningsenheten, i strid med artikel 34.1 i förordning 2017/1001, inte hade iakttagit kravet på att de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av EU-varumärke ska vara identiska med de varor och tjänster som omfattas av det varumärke som ligger till grund för rätten till prioritet. Klaganden medgav att ett stort antal av de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket antingen är identiska med eller ingår bland de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av det libanesiska varumärket. Klaganden ansåg däremot att vissa varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 39, som omfattas av det sökta varumärket, nämligen ”informationsutrustning; utrustning för navigering, kontroll, spårning, målriktning och kartografi; programvara för navigering” i klass 9, ”elektroniska datakommunikationer; tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster” i klass 38, och ”anordnande av utflykter; förmedling av transporttjänster” i klass 39, varken var identiska med eller ingick bland de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av det libanesiska varumärket. Klaganden ansåg därför att det sökta varumärket inte kunde komma att omfattas av yrkandet om prioritet för dessa varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 39. Klaganden yrkade därför i samma inlaga att invändningsenhetens beslut delvis skulle ogiltigförklaras i den del det endast avsåg dessa varor och tjänster.

13 Genom beslut av den 6 oktober 2020 (nedan kallat det överklagade beslutet) upphävde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd delvis invändningsenhetens beslut i den del invändningsenheten hade avvisat invändningen med avseende på de varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 39, som anges i punkt 12 ovan, och återförvisade ärendet till invändningsenheten för vidare prövning av dessa varor och tjänster. Överklagandenämnden konstaterade att invändningen uppfyllde samtliga sakprövningsförutsättningar som anges i artikel 2 i delegerad förordning 2018/625, vilket innebar att invändningen kunde tas upp till sakprövning.

Rättegångsdeltagarnas yrkanden

14 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet,

– upphäva invändningsenhetens beslut,

– återförvisa ärendet till invändningsenheten för prövning av samtliga varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

15 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

16 I punkt 15 i det överklagade beslutet konstaterade överklagandenämnden att klaganden i sin inlaga med grunderna för överklagandet hade begränsat omfattningen av överklagandet genom att yrka dels att invändningsenhetens beslut skulle upphävas i den del invändningsenheten hade avslagit invändningen avseende de varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 39 som anges i punkt 12 ovan, dels att invändningsförfarandet avseende dessa varor och tjänster skulle återupptas. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att klaganden hade återkallat överklagandet vad gäller de övriga varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket. I punkt 16 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att den delvisa återkallelsen medförde att de varor och tjänster som inte nämnts i inlagan med grunderna för överklagandet inte längre omfattades av invändningsförfarandet och att avslaget på invändningen hade vunnit laga kraft i förhållande till dem.

17 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning när den fastställde rättsverkningarna av den rättsstridighet i förfarandet som invändningsenhetens beslut är behäftat med, det vill säga konstaterandet att invändningen inte kunde tas upp till sakprövning. En sådan rättsstridighet utgör ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter som ska prövas på eget initiativ och som borde ha lett till att överklagandenämnden på eget initiativ upphävde nämnda beslut i dess helhet, så att samtliga verkningar för parterna helt och hållet undanröjs från rättsordningen.

18 Klaganden har dessutom gjort gällande att den, när den avgränsade omfattningen av överklagandet till EUIPO, hade fullt förtroende för att invändningsenhetens beslut formellt sett var korrekt. Klaganden anser sig således ha rätt att åberopa principen om skydd för berättigade förväntningar i fråga om invändningsenhetens behörighet att pröva frågan om huruvida yrkandet om prioritet för det sökta varumärket i det inledande skedet av invändningsförfarandet var giltigt. Klaganden har hävdat att motiveringen i nämnda beslut gav intryck av att beslutet var korrekt i processuellt hänseende, eftersom den rättsstridighet som överklagandenämnden konstaterade inte var uppenbar i den mening som avses i rättspraxis. Klaganden har vidare gjort gällande att detta är skälet till att den uteslutande har inriktat sig på sakfrågan och följaktligen på de varor och tjänster som avses i nämnda registreringsansökan, vilka varken var identiska med eller ingick i de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av det libanesiska varumärket.

19 EUIPO och intervenienten anser att klagandens argument inte kan godtas.

20 Tribunalen konstaterar inledningsvis att det är ostridigt att klaganden i sin inlaga med grunderna för överklagandet endast yrkade delvis ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut i den del invändningsenheten hade avslagit invändningen avseende de varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 39 som anges i punkt 12 ovan.

21 Det följer vidare av artikel 95.1 i förordning 2017/1001 att överklagandenämndens prövning av överklagandet i sak är begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Det framgår vidare av artikel 47.5 första meningen i nämnda förordning att om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga av de varor eller tjänster för vilka ansökan om EU-varumärke har gjorts, ska ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster. I artikel 21.1 e i delegerad förordning 2018/625 preciseras dessutom att ett överklagande som lämnas in i enlighet med artikel 68.1 i förordning 2017/1001, när det överklagade beslutet endast ifrågasätts delvis, ska innehålla en tydlig och otvetydig angivelse av de varor eller tjänster som överklagandet gäller.

22 Det framgår av de ovannämnda bestämmelserna (punkt 21), jämförda med artikel 71.1 första meningen i förordning 2017/1001, att överklagandenämnden, inom ramen för ett överklagande som rör ett relativt registreringshinder för ett varumärke och som riktas mot ett beslut av invändningsenheten, inte får avgöra ärendet på ett sätt som går utöver föremålet för överklagandet. Överklagandenämnden kan således endast ogiltigförklara ett sådant beslut inom ramen för de yrkanden som en klagande har framställt i överklagandet av det sistnämnda beslutet eller, i förekommande fall, som motparten har framställt i sitt yttrande över överklagandet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Gagliardi/harmoniseringskontoret – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, ej publicerad, EU:T:2006:400, punkt 45, och dom av den 19 september 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, ej publicerad, EU:T:2018:564, punkt 20).

23 Enligt EU-domstolen innebär för övrigt den ordning som gäller för sådana mål vid unionsdomstolen som rör rättsakters lagenlighet att det är parterna som har initiativet i processen och som avgränsar saken i målet, bland annat genom att i sina yrkanden ange den rättsakt, eller den del av en rättsakt, som de vill att unionsdomstolen ska pröva (dom av den 14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punkt 87). Tribunalen anser att dessa principer i tillämpliga delar är tillämpliga på överklaganden till överklagandenämnderna i ett förfarande som rör relativa registreringshinder för ett varumärke. Såsom framgår av de bestämmelser som anges i punkt 21 ovan och av den rättspraxis som det

erinrats om i punkt 22 ovan, kan överklagandenämnderna – i likhet med den behörighet som unionsdomstolen har i samband med den ordning som gäller för sådana mål som rör rättsakters lagenlighet – i ett invändningsförfarande endast ogiltigförklara invändningsenhetens beslut inom ramen för de yrkanden som en klagande har framställt i överklagandet av sistnämnda beslut.

24 Slutligen är det riktigt att överklagandenämnden i förfaranden mellan parter *(inter partes*), i enlighet med artikel 27.2 i delegerad förordning 2018/625, på eget initiativ ska pröva de grunder som rör rättsfrågor som inte har tagits upp av parterna, men som rör väsentliga formkrav. Bland dessa formkrav återfinns särskilt regler för upptagande till sakprövning av en invändning mot registrering av ett EU-varumärke.

25 Överklagandenämndens behörighet att göra detta innebär emellertid inte på något sätt att den är behörig att på eget initiativ ändra de yrkanden som en klagande har framställt i ett överklagande till den, eftersom ett sådant agerande skulle innebära att skillnaden mellan grunder och yrkanden i ett överklagande inte beaktas. Det är nämligen så att även om grunderna utgör det nödvändiga stödet för yrkandena i ett överklagande, så är grunder nödvändigtvis något annat än yrkanden, och det är yrkandena som avgränsar ett sådant överklagande (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punkt 89).

26 Det betyder således att även om det förvisso är så att överklagandenämnden inte går utanför ramen för den tvist som den har att pröva, och inte på något sätt åsidosätter förfarandereglerna avseende framställningen av föremålet för överklagandet, genom att på eget initiativ pröva en grund avseende väsentliga formkrav som, i princip, inte har åberopats av parterna, förhåller det sig dock på ett annat sätt om överklagandenämnden, efter att ha prövat det beslut som har överklagats, förordnar, med stöd av en sådan prövning på eget initiativ, om en ogiltigförklaring som går längre än vad som begärts i de yrkanden som framställts i vederbörlig ordning, med motiveringen att det är nödvändigt med en sådan ogiltigförklaring för att avhjälpa den rättsstridighet som på eget initiativ har konstaterats vid nämnda prövning (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punkt 90).

27 Under dessa omständigheter har klaganden inte fog för att hävda att överklagandenämnden borde ha ogiltigförklarat invändningsenhetens beslut i dess helhet, eftersom detta skulle ha lett till att överklagandenämnden hade avgjort ärendet på ett sätt som går utöver föremålet för överklagandet såsom det definierats av klaganden.

28 Vad gäller klagandens argument om att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts ska det erinras om att rätten att åberopa nämnda princip tillkommer varje enskild person hos vilken en förvaltningsmyndighet har väckt grundade förhoppningar genom att ge vederbörande tydliga försäkringar (se dom av den 21 februari 2018, Kreuzmayr, C-628/16, EU:C:2018:84, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

29 I förevarande fall kan klagandens påstådda övertygelse om att invändningsenhetens beslut uppfyllde förfarandereglerna, trots det förfarandefel som invändningsenheten gjort, inte väcka grundade förhoppningar hos klaganden om att beslutet formellt sett var korrekt. Så länge ett sådant beslut inte har vunnit laga kraft kan nämligen dess giltighet prövas av överklagandenämnden om det överklagas, vilket för övrigt har skett i förevarande fall. Överklagandenämndens roll är nämligen att rätta till sådana förfarandefel och, följaktligen, att eventuellt ogiltigförklara ett beslut som är behäftat med ett sådant fel.

30 Av det ovan anförda följer att förevarande överklagande ska ogillas.

Rättegångskostnader

31 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. I förevarande fall har klaganden tappat målet, och EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för förevarande förfarande. Klaganden ska därför bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för EUIPO och intervenienten i förevarande förfarande.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Škoda Investment a.s. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Škoda Auto a.s. i förfarandet vid tribunalen.

Kornezov Hesse Petrlík

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 oktober 2021.

Underskrifter