Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 17. marts 2016 [1]

**Sag C-207/15 P**

**Nissan Jidosha KK**

»Appel — EF-varemærker — figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »CVTC« — delvist afslag på fornyelse fra undersøgeren«

1. Selskabet Nissan Jidosha KK (herefter »Nissan«) nedlægger med denne kassationsappel påstand om ophævelse af Rettens dom af 4. marts 2015 i sag T-572/12, Nissan Jidosha mod KHIM (CVTC) [2] (herefter »den appellerede dom«).

2. Ved den appellerede dom frifandt Retten Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i det af Nissan anlagte søgsmål til prøvelse af afgørelsen vedtaget den 6. september 2012 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 942/2009-1), hvorved Harmoniseringskontorets delvise afslag på ansøgningen om fornyelse af EF-varemærke nr. 2188118, CVTC, blev stadfæstet.

3. Appelsagen vedrører anvendelsen af artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker [3]. Denne bestemmelse har indtil nu ikke været genstand for Domstolens fortolkning. Idet det retlige spørgsmål har en helt ny karakter, har det betydning for sager om fornyelse af varemærker, navnlig for at skabe sikkerhed om reglerne for gældende frister.

## I – Retsforskrifter

A – *Forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker*

4. Artikel 46 bestemmer:

»Registreringsperioden for EF-varemærket er ti år regnet fra den dag, ansøgningen blev indgivet. Registreringen kan fornyes i henhold til artikel 47 for ti år ad gangen.«

5. Artikel 47 bestemmer:

»1. Registreringen af EF-varemærket fornyes efter ansøgning fra indehaveren af varemærket eller fra enhver person med udtrykkelig bemyndigelse fra førstnævnte, såfremt gebyrerne er betalt.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Rådets forordning af 26.2.2009 (EUT L 78, s. 1).

2. Harmoniseringskontoret giver indehaveren af EF-varemærket og enhver indehaver af en registreret ret til EF-varemærket meddelelse om registreringsperiodens udløb i god tid forinden. Harmoniseringskontoret kan ikke holdes ansvarligt for manglende meddelelse.

3. Ansøgningen om fornyelse skal indgives i løbet af et tidsrum på seks måneder, som udløber den sidste dag i den måned, i hvilken beskyttelsesperioden udløber. Inden for dette tidsrum skal gebyrerne også betales. Ansøgningen kan desuden indgives og gebyrerne betales inden for en yderligere frist på seks måneder regnet fra dagen efter den i første punktum nævnte dag, hvis der inden for denne yderligere frist betales et tillægsgebyr.

4. Såfremt ansøgningen eller gebyrerne kun omfatter en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket er registreret, fornyes registreringen kun for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

5. Fornyelsen får virkning fra dagen efter registreringsperiodens udløb. Den indføres i registret.«

6. Artikel 48 har følgende ordlyd:

»1. EF-varemærket må ikke ændres i registret i registreringsperioden eller i forbindelse med registreringens fornyelse.

2. Såfremt EF-varemærket indeholder indehaverens navn og adresse, kan enhver ændring heraf, som ikke væsentligt forandrer varemærkets karakter i forhold til den oprindelige registrering, dog registreres på begæring af indehaveren.

3. Offentliggørelsen af registreringen af en ændring omfatter en gengivelse af det ændrede EF-varemærke. Tredjemand, hvis rettigheder kan blive berørt af ændringen, kan anfægte registreringen af ændringen inden for en frist på tre måneder regnet fra offentliggørelsen.«

7. Artikel 50 har følgende ordlyd:

»1. Der kan gives afkald på EF-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

2. Afkaldet skal af varemærkeindehaveren skriftligt meddeles Harmoniseringskontoret. Det har først virkning, når det er indført i registret.

[...]«

B – *Gennemførelsesforordning (EF) nr. 2868/95*[4]

8. I 1995 blev forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker[5] (herefter »gennemførelsesforordningen«) vedtaget for at specificere anvendelsen af forordningen om EF-varemærker. Gennemførelsesforordningens regel 30 (»Fornyelse af registreringen«) bestemmer:

»1. En ansøgning om fornyelse skal indeholde:

a) navnet på den person, der ansøger om fornyelse

4 — Kommissionens forordning af 13.12.1995 (EFT L 303, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 355/2009 af 31.3.2009 (EUT L 109, s. 3). EUR-Lex indeholder en konsolideret udgave.

5 — Forgænger til forordning nr. 207/2009 (EFT 1994 L 11, s. 1).

b) registreringsnummeret på det EF-varemærke, der ønskes fornyet

c) hvis der kun ansøges om fornyelse for en del af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, en angivelse af de klasser eller de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om fornyelse, eller de klasser eller de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ikke ansøges om fornyelse, grupperet efter klasserne i Nice-klassifikationen, idet nummeret på den klasse i klassifikationen, som den pågældende gruppe af varer og tjenesteydelser tilhører, anføres foran hver gruppe, og idet hver gruppe opføres i den rækkefølge, der er angivet i klassifikationen.

[…]

4. Indgives ansøgningen om fornyelse inden for den frist, der er fastsat i forordningens artikel 47, stk. 3, men hvor de andre betingelser for fornyelse, således som fastsat i forordningens artikel 47 og i disse regler, ikke er opfyldt, giver Kontoret ansøgeren meddelelse om de konstaterede mangler.

5. Indgives der ikke ansøgning om fornyelse, eller indgives den efter udløbet af fristen i forordningens artikel 47, stk. 3, tredje punktum, eller betales gebyrerne ikke eller først efter denne frists udløb, eller afhjælpes de konstaterede mangler ikke inden for den fastsatte frist, fastslår Kontoret, at registreringen er udløbet, og giver indehaveren af EF-varemærket meddelelse herom.

Hvis de betalte gebyrer ikke er tilstrækkelige til at dække alle de klasser af varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om fornyelse, skal Kontoret ikke fastslå, at registreringen er udløbet, hvis det er klart, hvilken klasse eller klasser der skal dækkes. I mangel af andre kriterier skal Kontoret tage hensyn til klasserne i klassifikationsrækkefølgen.

6. Når beslutningen om at anse registreringen for udløbet, jf. stk. 5, er blevet endelig, sletter Kontoret varemærket af registret. Varemærkets slettelse af registret har virkning fra dagen efter den dag, den eksisterende registrering udløb.

[...]«

9. De ændringer, som følger af forordningen om EF-varemærker og forordning (EU) 2015/2424[6], der blev vedtaget den 16. december 2015, finder ikke anvendelse på nærværende sag *ratione temporis*[7].

6 — Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT L 341, s. 21).

7 — Bestemmelserne heri træder først i kraft den 23.3.2016. De indebærer desuden ikke væsentlige ændringer af de artikler, der er relevante for afgørelsen af denne kassationsappel.

## II – Sagens baggrund

10. Ifølge de faktiske omstændigheder i den appellerede dom indgav Nissan den 23. april 2001 en ansøgning om registrering af et varemærke ved Harmoniseringskontoret vedrørende følgende figurtegn:




11. De varer, som mærket skulle omfatte, befandt sig i klasse 7[8], 9[9] og 12[10] i Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15. juni 1957[11].

12. Den 29. oktober 2003 registrerede Harmoniseringskontoret det i sagen omhandlede mærke for disse tre vareklasser.

13. Den 27. september 2010 meddelte Harmoniseringskontoret Nissan som rettighedshaver og med henblik på en mulig fornyelse af varemærket, at registreringen af selskabets varemærke snart ville udløbe (den 23.4.2011).

14. Den 27. januar 2011 indgav Nissan ansøgning om fornyelse af sit varemærke, dog blot for varer i klasse 7 og 12.

15. Ved skrivelse af 9. maj 2011 meddelte Harmoniseringskontoret Nissan, at fornyelsen af dets varemærke var blevet indført i registret (den 8.5.2011) vedrørende varer i klasse 7 og 12. Desuden oplyste Harmoniseringskontoret, at varerne i klasse 9 var blevet slettet af registret vedrørende det samme varemærke.

16. Ved skrivelser af 14. og 22. juli samt af 1. august 2011 anmodede Nissan Harmoniseringskontoret om at lade varerne i klasse 9 omfatte af fornyelsen af varemærket.

17. Den 26. august 2011 gav registreringskontoret afslag på denne anmodning. Afdelingen for administration af varemærker godkendte denne afgørelse, idet den den 28. september 2011 afviste Nissans begæring om ophævelse af afgørelsen.

18. Nissan påklagede afgørelsen af 28. september 2011 ved appelkammeret ved Harmoniseringskontoret ved skrivelse af 25. november 2011 i overensstemmelse med artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009.

19. Ved afgørelse af 6. september 2012[12] forkastede appelkammeret Nissans klage, idet det var af den opfattelse, at den (første) ansøgning om fornyelse af varemærket for varerne i klasse 7 og 12 udgjorde et delvist, udtrykkeligt og utvetydigt afkald, som omhandlet i artikel 50 i forordning nr. 207/2009, på at forny mærket for så vidt angår varerne i klasse 9. Dette afkald havde virkning for varemærkeindehaveren fra det tidspunkt, hvor det kom Harmoniseringskontoret i hænde.

8 — Klasse 7 omfatter: maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke håndrevne); rugemaskiner; salgsautomater.

9 — Klasse 9 omfatter: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'er, DVD'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

10 — Klasse 12 omfatter: befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands.

11 — Nice-arrangementet blev ændret den 28.9.1979.

12 — Sag R 2469/2011-1.

20. Appelkammeret konstaterede desuden, at den yderligere frist på seks måneder i artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ikke fandt anvendelse i betragtning af erklæringen om afkald, som var bindende for varemærkeindehaveren. Set i lyset af registreringen af den delvise fornyelse og den efterfølgende meddelelse herom til ansøgeren samt virkningerne *erga omnes*, der udspringer af disse afgørelser, vurderede appelkammeret, at Nissan af hensyn til retssikkerheden ikke kunne tilbagekalde sin beslutning om ikke at forny mærket for bestemte varer.

## III – Den appellerede dom

21. Den 21. december 2012 indgav Nissan søgsmål for Retten med påstand om annullation af appelkammerets afgørelse. Til støtte for sin påstand fremsatte Nissan ét eneste anbringende, nemlig at der var sket tilsidesættelse af artikel 47 og 50 i forordning nr. 207/2009.

22. Ved dom af 4. marts 2015 frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det af Nissan anlagte søgsmål. Selv om Retten var af den opfattelse, at appelkammeret havde begået en retlig fejl ved at sidestille ansøgningen om fornyelse af varemærket med en erklæring om afkald [13], afviste den at annullere den omtvistede afgørelse, fordi anvendelsen af artikel 47 i forordning nr. 207/2009 efter Rettens opfattelse [14] førte til det samme resultat, som Harmoniseringskontoret var nået frem til, og som appelkammeret havde godkendt.

23. Ifølge Retten har den yderligere frist i medfør af artikel 47, stk. 3 (dvs. de seks måneder efter udløbsdatoen for varemærkets beskyttelsesperiode) [15], karakter af undtagelse i forhold til den oprindelige frist. Hverken ordlyden eller opbygningen af stk. 3 giver mulighed for at indgive på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse. Navnlig anvendelsen af udtrykket »a falta de ello« [(på processproget engelsk »failing this«; tilsvarende udtryk findes ikke i den danske version af bestemmelsen; ordret oversat: »sker dette ikke«)] må anses for at medføre, at den undtagelsesvise frist ikke er anvendelig, når der allerede inden for den almindelige frist er indgivet en ansøgning om fornyelse. I betragtning af virkningerne *erga omnes* af den delvise fornyelse, fra dagen efter udløbet af den foregående gyldighedsperiode, er retssikkerhedsprincippet til hinder for, at der efterfølgende indgives ansøgninger om fornyelse.

24. Eftersom Retten fandt dem ubegrundede, forkastede den endelig de øvrige argumenter til støtte for Nissans søgsmål, hvorved selskabet gjorde gældende, at a) der var sket tilsidesættelse af artikel 5 a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret [16] og artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder [17], b) ophævelsen af varemærkeretten for varerne i klasse 9 udgjorde en ulovlig ændring i strid med artikel 48 i forordning nr. 207/2009, c) beslutningen om udelukkende at forny varemærket for varer i klasse 7 og 12 havde været forhastet, og d) Harmoniseringskontoret i tidligere afgørelser havde tilladt på hinanden følgende ansøgninger om fornyelse [18].

13 — Den appellerede doms præmis 27-30. Idet dette aspekt ikke bestrides i appellen, er det tilstrækkeligt at bemærke, at Retten baserede sin begrundelse på tre præmisser: a) Varemærkehaveren havde ikke indgivet en skriftlig erklæring om afkald, hvilket artikel 50 i forordning nr. 207/2009 kræver, b) formularen til fornyelse indeholder heller ikke nogen udtrykkelig erklæring om afkald for så vidt angår de vareklasser, som ikke er nævnt, og c) i Nissans tilfælde var det ikke ud fra formularen muligt at udlede, at der var givet afkald, idet den var blevet udfyldt af en repræsentant for selskabet og ikke af selskabet selv, som var varemærkehaveren, hvilket er i strid med indholdet af artikel 50.

14 — Den appellerede doms præmis 38-43.

15 — Denne periode er på ti år regnet fra den dag, den oprindelige ansøgning blev indgivet, i henhold til artikel 46 i forordning nr. 207/2009 (jf. punkt 4 i dette forslag til afgørelse).

16 — Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret af 20.3.1883, senest revideret i Stockholm den 14.7.1967 og ændret den 28.9.1979. Den engelske udgave kan tilgås på følgende websted: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=%20288514

17 — Med henvisning til dom Eurohypo mod KHIM (EUROHYPO) (T-439/04, EU:T:2006:119, præmis 21).

18 — Den appellerede doms præmis 45-50.

## IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen og parternes anbringender

25. Nissans kassationsappel blev indleveret til Domstolens Justitskontor den 4. maj 2015, og Harmoniseringskontorets svarskrift blev indleveret den 19. august 2015.

26. Der er hverken blevet indgivet replik eller duplik i henhold til artikel 175, stk. 1, i Domstolens procesreglement.

27. Som appellant har Nissan nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom og annullerer afgørelsen fra Første Appelkammer af 6. september 2012, samt at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Til sit forsvar har Nissan gjort to anbringender gældende om tilsidesættelse af artikel 47 henholdsvis artikel 48 i forordning nr. 207/2009.

28. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Domstolen forkaster kassationsappellen og tilpligter Nissan at betale sagens omkostninger.

29. Der er ikke blevet afholdt et retsmøde, eftersom ingen af parterne har anmodet herom.

## V – Behandling af appellen

### A – *Det første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 47 i forordning nr. 207/2009*

#### 1. Parternes påstande

30. Med sit første appelanbringende har Nissan foreholdt Retten, at den har foretaget tilsidesættelse af artikel 47 i forordning nr. 207/2009, idet den konstaterede, at artiklens stk. 3 udelukker på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse. Nissan har gjort gældende, at en varemærkeindehaver kan have legitime grunde til at agere således, som f.eks. a) for ikke at pådrage sig eventuelt unødvendige finansielle udgifter i forbindelse med bestemte vare- og tjenesteydelsesklasser, som kan vise sig at ophøre med at være af interesse for ham med henblik på beskyttelse af varemærket, b) for at overdrage varemærket til tredjepart for de klasser, som han ikke havde fornyet i første omgang, inden udløbet af den yderligere frist, c) for at rette fejl i den foregående ansøgning om delvis fornyelse.

31. Modsat Rettens opfattelse[19] mener Nissan ikke, at der er grundlag for at fortolke artikel 47 i forordning nr. 207/2009 således, at den udelukker på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse. Der er intet i ordlyden, der er til hinder for fornyelse af et varemærke ved hjælp af flere ansøgninger. For det første er Nissan af den opfattelse, at den yderligere frist begynder at løbe, enten såfremt der slet ikke indgives en ansøgning om fornyelse, eller såfremt gebyrerne ikke betales i løbet af den oprindelige fornyelsesperiode. Retten havde ikke taget højde for disse to muligheder, eftersom den i den appellerede doms præmis 39 erklærede, at denne yderligere frist var afhængig af, at der ikke var blevet indgivet en ansøgning om fornyelse inden for den oprindelige frist.

32. Desuden indebærer Rettens fortolkning, at varemærkeindehavere, der bestræber sig på at overholde det oprindelige tidsrum (artikel 47, stk. 3, første punktum), mister muligheden for at gøre brug af den yderligere frist, og de varemærkeindehavere, der kan betale tillægsgebyret i forbindelse med den yderligere frist, tilgodeses.

19 — Den appellerede doms præmis 38 og 39.

33. For det andet har Nissan gjort gældende, at ansøgninger om delvis fornyelse af et varemærke (for bestemte varer) ikke kan behandles som ansøgninger om slettelse af samme varemærke for de øvrige varer. Ellers ville anmodningen om delvis fornyelse være sidestillet med et afkald, som er et retsbegreb, der er fastsat i artikel 50 i forordning nr. 207/2009. Og selv om Retten med rette havde afvist, at der i dette tilfælde var tale om et afkald [20], medfører dens fortolkning af artikel 47 den samme fejl, der denne gang har en anden baggrund.

34. For det tredje mener Nissan, igen modsat Rettens opfattelse [21], at når varemærkeindehavere klart og utvetydigt indgiver ansøgninger om delvis fornyelse, indebærer det ikke, at efterfølgende ansøgninger skal afvises. Nissan har henvist til to eksempler på Harmoniseringskontorets tidligere administrative praksis, hvor på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse var blevet accepteret. Disse to eksempler har styrket varemærkeindehavernes forventning om, at det er muligt at indgive ansøgninger om fornyelse i flere trin. Nissan har desuden henvist til gennemførelsesforordningens regel 30, hvis stk. 5 efter selskabets opfattelse giver mulighed for at betale gebyrerne for fornyelse blot for de klasser, ansøgningen vedrører. Efterfølgende kan gebyrerne for de øvrige klasser efter varemærkeindehaverens valg betales – så længe dette sker inden for den yderligere frist – hvilket beviser, at der ikke er nogen hindringer for på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse.

35. For det fjerde har Nissan endelig gjort gældende, at henvisningen til retssikkerheden som en hindring for på hinanden følgende fornyelser, når den første ansøgning om fornyelse er blevet accepteret og indført (den appellerede doms præmis 40), kun gør sig gældende, hvis Harmoniseringskontoret vedtager og registrerer sin afgørelse om ansøgningen om delvis fornyelse inden udløbet af den yderligere frist, hvilket er tilfældet i nærværende sag. Ifølge Nissan betyder denne afgørelse, at denne form for ansøgninger atter sidestilles med et delvist afkald på varemærket.

36. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at kassationsappellen er ubegrundet, eftersom Retten har anvendt og fortolket artikel 47 og 48 i forordning nr. 207/2009 på korrekt vis.

37. I tråd med den appellerede doms præmis 38 har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at ansøgningen om fornyelse normalt skal indgives rettidigt i løbet af det oprindelige tidsrum på seks måneder forud for udløbsdatoen for beskyttelsen af varemærket, i overensstemmelse med første og andet punktum i artikel 47, stk. 3. En ansøgning om fornyelse i løbet af den yderligere frist eller »tillægsfristen« på yderligere seks måneder er en undtagelse.

38. Blandt de argumenter, som ifølge Harmoniseringskontoret støtter dets fortolkning, hvorefter fornyelsen inden for den yderligere frist har karakter af undtagelse, er det første selve opbygningen af artikel 47, som afspejler det dialektiske par »hovedregel/undtagelse«. Det andet argument er bestemmelsens ordlyd, eftersom den anvender udtrykket »a falta de ello« [(»sker dette ikke«)] [22] i starten af den sidste sætning. Det tredje argument er, at fornyelser, der foretages inden for denne frist, påløber et tillægsgebyr på 25% af gebyret, dog højst 1 500 EUR [23], mens det fjerde argument er de negative følger, som en accept af en delvis fornyelse i løbet af tillægsfristen ville have for den europæiske varemærkeordning med indførelsens tilbagevirkende kraft [24], eftersom registret i disse tilfælde ikke reelt ville afspejle et varemærkernes beskyttelsesniveau, hvilket ville skabe retlig usikkerhed.

20 — Betingelserne for accept af afkaldet omfatter bl.a., at varemærkehaveren skriftligt skal meddele hensigten om at give afkald på sin rettighed.

21 — Den appellerede doms præmis 49.

22 — Harmoniseringskontoret har desuden henvist til andre sprogversioner af forordning nr. 207/2009, hvor dette aspekt fremhæves, nemlig den engelske og den franske version.

23 — Harmoniseringskontoret har henvist til artikel 2, stk. 16, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 af 13.12.1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EFT L 303, s. 33).

24 — I henhold til artikel 47, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

39. På denne baggrund mener Harmoniseringskontoret ikke, at den appellerede dom har tilsidesat artikel 47, stk. 3 i forordning nr. 207/2009. Retten har anvendt den korrekt, idet den har sikret, at en ansøgning om fuldstændig fornyelse, som klart og utvetydigt indgives inden for den oprindelige frist i overensstemmelse med første og andet punktum i den pågældende bestemmelse, udelukker, at tredje punktum finder anvendelse. Ifølge Harmoniseringskontoret gør samme konklusion sig gældende, hvis der blot ansøges om fornyelse af nogle af de varer og tjenesteydelser, der er beskyttet af varemærket. En sådan ansøgning kan ikke indordnes under tredje punktum, idet det ikke er en situation, der kan sidestilles med en manglende ansøgning (»a falta de ello«).

40. I overensstemmelse med artikel 47, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det udelukkende er muligt at forny varemærket for varer eller tjenesteydelser, der udtrykkeligt fremgår af ansøgningen. På baggrund af denne regel har Harmoniseringskontoret konkluderet, at når varemærkeindehaveren søger fornyelse af nogle af de registrerede varer eller tjenesteydelser, erklærer eller erkender han implicit, at han ikke ønsker at udvide beskyttelsen til de øvrige varer eller tjenesteydelser. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at denne konklusion ikke betyder, at ansøgningerne om delvis fornyelse behandles som et delvist afkald som omhandlet i artikel 50 i forordning nr. 207/2009.

41. Hvis en ansøgning opfylder betingelserne ifølge første og andet punktum i artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, indebærer andet punktum i samme artikels stk. 5 efter Harmoniseringskontorets opfattelse en forpligtelse til at registrere fornyelsen uden at afvente udløbet af den yderligere frist. Af hensyn til retssikkerheden kan det hverken kræves af de kompetente myndigheder eller offentligheden, at de afventer en eventuel senere udvidelse af et varemærke, der allerede delvist er blevet fornyet for andre varer og tjenesteydelser, til de varer eller tjenesteydelser, der netop ikke var genstand for ansøgningen om fornyelse.

42. Endelig mener Harmoniseringskontoret ikke, at Nissans argumenter om, at varemærkeindehaveren kan have en interesse i at udskyde ansøgningen om fornyelse for visse varer eller tjenesteydelser, er relevante i forhold til fortolkningen af den omstridte bestemmelse.

## 2. Bedømmelse af anbringendet

### a) Indledende bemærkninger og disposition

43. Denne kassationsappel understreger konflikten mellem to opfattelser af proceduren for fornyelse af EF-varemærker, når der skal træffes afgørelse om gennemførligheden af på hinanden følgende delvise fornyelser, i betragtning af artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

44. Den første opfattelse, som er blevet gjort gældende af Harmoniseringskontoret og godkendt af Retten, henholder sig til en fortolkning af proceduren, som jeg ville betegne som »streng«. Indehaveren af et varemærke, der nærmer sig sin udløbsdato, kan kun forny det ved én enkelt lejlighed ved at udfylde en enkelt formular korrekt og sende den til Harmoniseringskontoret inden for fristen for fornyelse (enten den oprindelige eller den yderligere frist). Desuden skal han betale gebyrerne i forbindelse med denne proces. Såfremt han har gjort dette, registrerer Harmoniseringskontoret ansøgningen om fornyelse for de varer og tjenesteydelser, der fremgår af formularen.

45. Ifølge den anden opfattelse, som Nissan (og tilsyneladende også Harmoniseringskontoret ved enkelte tidligere lejligheder) har gjort gældende [25], er der ingen retlige hindringer for at indgive ansøgninger om delvis fornyelse på forskellige tidspunkter, så længe dette sker inden for de lovbestemte frister, og gebyrerne betales. I henhold til denne opfattelse giver artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 mulighed for en mere »dynamisk« fortolkning, for så vidt som den giver varemærkeindehaveren en vis fleksibilitet til enten at forny varemærkebeskyttelsen for alle eller blot nogle af de varer og tjenesteydelser, der tidligere var beskyttet. Denne beslutning kan træffes ved at indgive to eller flere på hinanden følgende ansøgninger inden for den lovbestemte frist.

46. Dermed skal Domstolen præcisere rækkevidden af den omstridte bestemmelse og vælge en af de to omtvistede opfattelser. Eftersom der er tale om et nyt retligt problem, skal det løses – uden hjælp fra retspraksis – ved at anvende de traditionelle fortolkningskriterier, herunder de tilpasninger, der følger af EU-retten.

47. Den af Nissan indgivne kassationsappel vil blive behandlet på behørig vis, idet de to bærende elementer i Rettens argumentation vil blive undersøgt: 1) den yderligere frists karakter af undtagelse, som forhindrer, at der indgives supplerende ansøgninger om fornyelse, og 2) nødvendigheden af at bevare retssikkerheden efter registreringen af den første ansøgning om fornyelse. Min analyse vil følge denne opbygning for så vidt angår argumentationen.

b) Proceduren for fornyelse og særligt den yderligere frists karakter af undtagelse

48. Ifølge Retten [26] kan det på baggrund af ordlyden af artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 og navnlig udtrykket »a falta de ello« konkluderes, at der kun kan ansøges om fornyelse efter det oprindelige tidsrum, såfremt der ikke er indgivet ansøgning desangående i løbet af dette tidsrum. Der skal i princippet ansøges om fornyelse i løbet af det oprindelige tidsrum og kun undtagelsesvist i løbet af den yderligere frist. Sidstnævnte mulighed kan dermed kun anvendes, når der ikke er indgivet ansøgning i løbet af det oprindelige tidsrum.

49. Nissan har anfægtet dette argument fra Retten, og jeg er af den opfattelse, at selskabet bør gives medhold heri.

50. Retten har fortolket bestemmelsen ordret og har lagt vægt på formuleringen »a falta de ello«, som efter Rettens opfattelse indebærer, at fraværet af en ansøgning om fornyelse inden for det »almindelige« tidsrum er det element, der åbner dørene til stk. 3.

25 — I den appellerede doms præmis 50 anerkendte Retten disse to tidligere administrative afgørelser og erklærede derefter, at den ikke var bundet heraf.

26 — Den appellerede doms præmis 38.

51. Dette fortolkningskriterium anvendes imidlertid på baggrund af nogle af sprogversionerne af artikel 47 i forordning nr. 207/2009, og der tages ikke højde for det samlede indtryk, der kan udledes af affattelsen på andre officielle EU-sprog. Udtrykket »a falta de«, eller lignende formuleringer, optræder i den franske [27], den engelske [28], den spanske [29] og den italienske version [30], men ikke på samme måde i den tyske [31], den portugisiske [32] og den nederlandske [33] m.fl.

52. Domstolens praksis er velkendt, og i henhold til den kan »[...] den formulering, der er anvendt i en sprogversion af en EU-retlig bestemmelse, ikke [...] tjene som eneste grundlag for bestemmelsens fortolkning eller i denne henseende tillægges større betydning end de øvrige sprogversioner. De EU-retlige bestemmelser skal således fortolkes og anvendes ensartet i lyset af de forskellige sproglige versioner, der er udfærdiget på alle EU-sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de forskellige sproglige versioner af en bestemmelse skal denne bestemmelse fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med den ordning, som den er led i« [34].

53. Denne omstændighed er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at afgøre, om Retten har begået en retlig fejl. Ifølge den retspraksis, der citeres ovenfor, mindsker konstateringen af uoverensstemmelser i ordlyden af den omtvistede bestemmelse i en EU-retsakt blot anvendeligheden af en ordret fortolkning i denne konkrete sag [35], og derfor er det nødvendigt at anlægge en systematisk og formålsfortolkning.

54. Eftersom Retten på baggrund af formuleringen »a falta de« har udledt, at den anden frist for fornyelse har karakter af undtagelse i forhold til den første frist, forhindrer de anførte sproglige forskelle *eo ipso* en konstatering af, at ordlyden af artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 tillægger den anden frist karakter af »undtagelse«.

55. Desuden har det udtryk, som optræder i de førnævnte versioner (den franske, den spanske, den engelske og den italienske m.fl.), slet ikke den utvetydige betydning, som den appellerede dom synes at tillægge det, og indeholder, uden at fordreje betydningen heraf, en mulighed for, at den anden frist kan være et alternativ til den første.

56. Selv hvis artikel 47, stk. 3, fastlagde en »regel« om, at ansøgninger om fornyelse skal indgives inden for den første frist på seks måneder, er henvisningen til den yderligere frist ikke ledsaget af nogen betingelse, der gør det muligt at identificere de tilfælde, hvor denne frist kan anvendes som undtagelse. Den eneste reelle forskel mellem de to frister er det tillægsgebyr, som gør sig gældende for den anden frist.

27 — »À défaut«.

28 — »Failing this.«

29 — »A falta de ello.«

30 — »In caso contrario.«

31 — »Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahlt werden […]«

32 — »O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses […]«

33 — »De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden […]«

34 — Domme Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, præmis 16), Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, præmis 48) og GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, præmis 27).

35 — Dette er tilpasningen på grund af de særlige kendetegn ved EU-retten, som jeg henviste til i punkt 46.

57. Ud fra de versioner, der indeholder udtrykket »a falta de« eller lignende, kan det alt i alt ikke udledes, at på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse pr. automatik skal afvises. Jeg har på fornemmelsen, at konstateringen af et forbud af denne type er et resultat af, at man har anlagt en »streng« tilgang, som jeg henviste til tidligere, frem for at foretage en logisk slutning på baggrund af en læsning af bestemmelsen.

58. Ud fra en systematisk fortolkning af forordning nr. 207/2009 kan jeg heller ikke konkludere, at på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse er forbudte, snarere det modsatte. Harmoniseringskontoret har henvist til artikel 47, stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009, mens Nissan er af en anden opfattelse og har støttet sig på gennemførelsesforordningens regel 30, stk. 5. Jeg mener imidlertid ikke, at nogen af disse argumenter kan anvendes til at afgøre debatten om artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ud fra en systematisk tilgang.

59. For så vidt angår artikel 47, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er formålet hermed ikke at begrænse ansøgninger om fornyelse til én enkelt ansøgning, ligesom det heller ikke bidrager til, at samme artikels stk. 3 får denne virkning. Det bestemmer blot, under anvendelse af forhandlingsmaksimen [36] og kongruensprincippet [37], at såfremt indehaveren af et gyldigt varemærke anmoder herom (og betaler det tilsvarende gebyr), fornyer Harmoniseringskontoret registreringen af de varer og tjenesteydelser, som den indgivne ansøgning om fornyelse vedrører. Det er dermed blot en retskraftig påmindelse til alle interesserede parter om at udvise den nødvendige agtpågivenhed og præcision i forbindelse med indgivelsen af deres ansøgninger om fornyelse. Det skitserer samtidig retningslinjerne for Harmoniseringskontorets ageren i forbindelse med sådanne ansøgninger. Det siger hverken på den ene eller den anden måde noget om, hvorvidt på hinanden følgende ansøgninger er tilladte eller forbudte.

60. Artikel 47, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forpligter ikke Harmoniseringskontoret – i modsætning til Harmoniseringskontorets egen opfattelse – at registrere en fornyelse inden udløbet af den yderligere frist. Når bestemmelsen foreskriver, at fornyelsen får virkning fra dagen efter registreringsperiodens udløb, erklærer den blot, at registreringen af fornyelse, så snart den er foretaget, hverken forkorter varemærkets gyldighedsperiode på ti år (hvis ansøgningen blev indgivet inden udløbsdatoen), eller med urette forlænger den (hvis registreringen af den ene eller den anden årsag foretages efter denne dato). Med andre ord har lovgiver ønsket at sikre, at beskyttelsen af varemærket bevares uden afbrydelse fra dagen efter udløbsdatoen, uanset hvornår fornyelsen registreres.

61. Artikel 47, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 handler dermed udelukkende om nøje at overholde varemærkebeskyttelsens varighed, dvs. ti år for hvert enkelt varemærke uden afbrydelse. Således undgås det bl.a., at en forsinkelse i behandlingen af ansøgningen om fornyelse får en negativ indvirkning på varemærkebeskyttelsens kontinuitet. Heraf opstår der kort sagt ingen forpligtelse for Harmoniseringskontoret til at registrere fornyelsen inden udløbet af den yderligere frist, således som Harmoniseringskontoret har gjort gældende.

62. For så vidt angår gennemførelsesforordningens regel 30, stk. 5, som Nissan har henvist til som støtte for sin påstand, mener jeg ikke, at bestemmelsen udgør et argument, der hverken er for eller imod på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse. Denne regel omfatter først og fremmest de tilfælde (manglende eller for sen indgivelse af ansøgningen efter tillægsfristen, manglende betaling af gebyrerne, manglende afhjælpning af de konstaterede mangler), hvor Harmoniseringskontoret skal erklære, at beskyttelsesperioden er udløbet. Derefter tilføjes en bestemmelse i tilfælde af, at de betalte gebyrer »ikke er tilstrækkelige til at dække alle de klasser af varer og tjenesteydelser, for hvilke der

36 — Dette princip, som indebærer, at der kun træffes afgørelse efter anmodning fra en part, er en af de mest karakteristiske principper inden for varemærkeretten.

37 — Kongruensprincippet (eller princippet om proceduremæssig sammenhæng) kræver, at der træffes afgørelse vedrørende påstande, således som de er affattet, uden ændringer *ultra petita*.

ansøges om fornyelse«. I så fald skal Harmoniseringskontoret ikke konstatere, at registreringen er udløbet, »hvis det er klart, hvilken klasse eller klasser der skal dækkes«. Ingen af disse bestemmelser forudsætter efter min opfattelse, hverken accept eller afvisning af muligheden for at indgive på hinanden følgende ansøgninger.

63. Selv om jeg ikke mener, at tilgangen med en systematisk fortolkning er specielt brugbar med henblik på sagen, skal artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, i betragtning af det ovenstående, måske læses i forhold til den forpligtelse, der i henhold til samme artikels stk. 2 påhviler Harmoniseringskontoret til at give varemærkeindehaveren meddelelse om, at beskyttelsen af hans varemærke snart udløber. Eftersom stk. 2 bestemmer, at Harmoniseringskontoret ikke »kan holdes ansvarligt for manglende meddelelse«, forekommer det logisk at antage, at lovgiver gennem forlængelsen af den oprindelige frist har ønsket at dæmpe den barskhed, som kan følge af slettelsen i registret af varemærker uden forudgående meddelelse om, at de snart vil udløbe. Fritagelsen af Harmoniseringskontoret for ansvaret for ikke at have foretaget denne meddelelse bliver til dels opvejet af en yderligere frist til varemærkeindehaveren, som har yderligere seks måneder til, ved egen indsats, at blive opmærksom på, at hans beskyttede varemærker udløber, og reagere i overensstemmelse hermed.

64. Kriterierne, der lægger vægt på bestemmelsernes ordlyd og opbygning, støtter således på ingen måde en fortolkning af bestemmelsen, hvoraf det kan udledes, at der er forbud mod på hinanden følgende ansøgninger om fornyelse. Derfor må der anlægges en formålsfortolkning, hvor der ses nærmere på funktionen af procedurerne for fornyelse af EF-varemærker. Når disse procedurer omfatter et behov for at overholde visse formaliteter og frister, er det ikke for at pålægge varemærkeindehaverne byrder, der er vanskelige at fortolke, men derimod for på en ensartet og velordnet måde at fremme varemærkeindehavernes adgang til udvidelse af den periode, hvor varemærkerne fortsat er beskyttede.

65. Hensigten med forordning nr. 207/2009 i denne henseende er at tilgodese på hinanden følgende fornyelser af ti års varighed af allerede registrerede varemærker på grund af deres økonomiske betydning for de indehavende virksomheders liv og den omstændighed, at disse virksomheder har ejendomsret til de pågældende varemærker. Dette giver en bedre forståelse for, hvorfor der er blevet indført to på hinanden følgende frister, og at EU-lovgiver som en sidste udvej efter udløbet af begge frister (den oprindelige og tillægsfristen) giver mulighed for en sidste anmodning fra varemærkeindehaveren om at blive genindsat i sine rettigheder, når betingelserne i artikel 81 i forordning nr. 207/2009 (*restitutio in integrum*) er opfyldt.

66. Artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes under henvisning til kriteriet om, at der skal være mulighed for at forny EF-varemærker, såfremt det er retligt muligt. På samme måde, som retssager generelt styres af *pro actione*-princippet (eller *favor actionis*-princippet) som retningslinje for at afgøre sagen i tilfælde af en eventuel fortolkningsmæssig usikkerhed, kan dette princip udvides til administrative sager med henblik på fornyelse af de gældende registreringer for en ny periode efter anmodning fra en part.

67. På denne baggrund ville Harmoniseringskontorets opfattelse – som Retten har godkendt – udelukkende kunne antages, såfremt der forelå et kategorisk forbud mod på hinanden følgende ansøgninger om fornyelse, som uden problemer kunne udledes af artikel 47 i forordning nr. 207/2009. Eftersom et sådant forbud ikke findes, er der efter min opfattelse ingen retlige hindringer for ved hjælp af to ansøgninger, som specificerer varerne og tjenesteydelserne separat og ved på hinanden følgende lejligheder, således som det er tilfældet i denne sag, så længe dette sker inden for fristerne, og gebyrerne og tillægsgebyrerne betales.

68. I praksis giver artikel 47, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 i korte træk indehaveren af et allerede registreret mærke ét år til at forny det, fordelt på to halvårsperioder, hvor fristen begynder at løbe seks måneder før den sidste dag i den måned, i hvilken beskyttelsesperioden udløber, og udløber seks måneder efter denne dag. Hverken opdelingen af fristen i to perioder, hvis eneste forskel er det tillægsgebyr, der er fastsat for ansøgninger indgivet i den anden periode, eller bestemmelsens ordlyd eller systematik er til hinder for, at der indgives på hinanden følgende ansøgninger om delvis fornyelse, navnlig med henblik på at specificere de varer og tjenesteydelser, som fornyelsen skal gøre sig gældende for.

c) Retssikkerheden i forbindelse med proceduren for fornyelse

69. Nissan har kritiseret Rettens opfattelse [38], i henhold til hvilken indgivelsen af en ansøgning om delvis fornyelse, der supplerer en tidligere ansøgning, er i strid med retssikkerheden, når den første ansøgning allerede er blevet indført i registret. Den appellerede doms præmis 41 gør rede for den afgørende beskyttelse af retssikkerheden på grund af virkningerne *erga omnes*, som registreringen af fornyelsen medfører fra dagen efter udløbet af varemærkets gyldighedsperiode.

70. Jeg tilslutter mig ligeledes dette punkt i Nissans appel. Som nævnt ovenfor [39] er der intet krav i artikel 47, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om, at Harmoniseringskontoret skal registrere fornyelsen inden udløbet af den yderligere frist. I tilfælde af en forsinkelse, enten på grund af et behov for at afhjælpe mangler [40] eller af andre årsager, der er til hinder for at foretage registreringen hurtigt og inden udløbet af den yderligere frist, bør det være muligt, ved hjælp af en note i registret, at sætte fornyelsen i bero, indtil det opståede problem er løst.

71. For så vidt angår retssikkerheden mener jeg desuden, at det bør bemærkes, at der er flere bestemmelser i forordning nr. 207/2009 og i gennemførelsesforordningen, som understreger lovgivers interesse i at sikre, at registreringen af EF-varemærker afspejler virkeligheden. Denne hensigt fremgår klart af de ordninger, der er skabt for at afhjælpe forskellene mellem den egentlige beskyttelse, således som varemærkeindehaveren opfatter den, og registreringen af beskyttelsen i registret. Således forpligter gennemførelsesforordningens regel 30, stk. 4, Harmoniseringskontoret til at give en ansøger om fornyelse meddelelse om mangler i ansøgningen. Artikel 26, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 giver, på visse betingelser, mulighed for at ændre ansøgningen for et varemærke, selv når det er offentliggjort, og artikel 81 i sidstnævnte forordning foreskriver muligheden for at begære om *restitutio in integrum*, når en varemærkeindehaver ikke har kunnet overholde en frist, på betingelse af, at visse krav overholdes.

72. På denne baggrund forekommer det mig ikke, at Rettens eneste begrundelse, der vedrører retssikkerheden, er overbevisende, eftersom den derimod bekræfter den omstændighed, at det netop har været Harmoniseringskontorets indstilling, hvor det har skyndt sig at registrere ansøgningen om fornyelse, endda inden udløbet af den yderligere frist, der har givet anledning til den påståede retlige usikkerhed, som den gør gældende. Det var netop Harmoniseringskontorets »automatiske« og forhastede behandling i forbindelse med registreringen af ansøgningen, der gav anledning til afvisningen af den efterfølgende delvise fornyelse for at undgå at skabe retlig usikkerhed.

38 — Den appellerede doms præmis 40.

39 — Punkt 61 i dette forslag til afgørelse.

40 — Jf. gennemførelsesforordningens regel 30, stk. 4.

73. Nissan har desuden gjort gældende [41], at selskabet i den foreliggende sag fra begyndelsen havde betalt gebyrerne, der skulle dække omkostningerne i forbindelse med fornyelsen af de tre klasser, der var beskyttet under Nissans mærke, hvilket burde have fået Harmoniseringskontoret til at undersøge, om ansøgningen var fuldstændig. Selv om denne omstændighed ikke kan tages i betragtning i kassationsappellen, idet den ikke fremgår af den appellerede dom, er den omvendt ikke blevet udtrykkeligt benægtet af modparten.

74. På grundlag af disse betragtninger mener jeg, at det første anbringende i kassationsappellen er retligt velbegrundet, hvorfor Nissan skal gives medhold. Dermed skal den appellerede dom ophæves.

75. Selv om tiltrædelsen af det første appelanbringende medfører, at analysen af det andet anbringende er overflødig, vil jeg i det følgende yderst kortfattet gøre rede for min vurdering at sidstnævnte, såfremt Domstolen beslutter sig for at forkaste det første anbringende.

B – *Det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 48 i forordning nr. 207/2009*

1. Parternes påstande

76. Ifølge Nissan udgør den delvise fornyelse, som Harmoniseringskontoret registrerede, og som ophævede beskyttelsen af varerne i klasse 9, en ændring af varemærket, hvilket er i strid med forbuddet i artikel 48 i forordning nr. 207/2009. I henhold til denne artikel må EF-varemærket hverken ændres i registreringsperioden eller i forbindelse med registreringens fornyelse.

77. I modsætning til Rettens opfattelse [42] har Nissan gjort gældende, at artikel 48 ikke blot vedrører det tegn, der udgør varemærket, idet artiklen på den ene side ikke nævner ordet »tegn«, og idet EF-varemærket på den anden side er en ret for så vidt angår angivelsen af specifikke varer eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.

78. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Nissans foreslåede fortolkning af artikel 48 er i strid med ordlyden af artiklens stk. 3. Desuden underbygges Rettens fortolkning af artikel 43, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, som giver varemærkeindehaveren mulighed for at begrænse, dvs. ændre, fortegnelsen over varer og tjenesteydelser. Efter Harmoniseringskontorets opfattelse erklærede Retten med rette, at registreringen af en fuldstændig fornyelse, indgivet inden for fristen, men blot for en del af de varer og tjenesteydelser, som den dækkede i den foregående gyldighedsperiode, nødvendigvis må indebære, at varemærkeindehaveren ikke søgte at udvide dækningen af EF-varemærket til de øvrige varer og tjenesteydelser ud over den beskyttelsesperiode, der var ved at udløbe.

2. Bedømmelse af anbringendet

79. Selv om jeg ikke fuldt ud kan tilslutte mig den sidste del af Harmoniseringskontorets indsigelse mod det andet appelanbringende, deler jeg Harmoniseringskontorets opfattelse af artikel 48 i forordning nr. 207/2009. Forbuddet mod at ændre varemærket i løbet af gyldighedsperioden gør sig gældende for såvel selve tegnet som fortegnelsen over varer og tjenesteydelser [43]. Artiklens stk. 2 vedrører udelukkende ændringer af »[varemærke]indehaverens navn og adresse«, når disse elementer indgår i varemærket. Det er muligt at ændre disse oplysninger, såfremt de »ikke væsentligt forandrer varemærkets karakter i forhold til den oprindelige registrering«.

41 — Punkt 2 i Nissans appelskrift.

42 — Den appellerede doms præmis 48.

43 — A. Bender, »Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke«, i K.-H. Fezer *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, red. C.H. Beck, München, 2007, s. 651.

80. De problemer, som opstår som følge af artikel 48 i forordning nr. 207/2009, adskiller sig fra de problemer, der udspringer af administrative skridt, der tages for at registrere fornyelse af varemærkerne. På samme måde, som en delvis fornyelse i henhold til artikel 47 (f.eks. i tilfælde af en åbenlys forsinkelse af den »anden« ansøgning) ikke ville medføre, at resultatet var i strid med artikel 48, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, dvs. at den ikke ville udgøre en forbudt »ændring« af varemærket, ville den omstændighed, at Harmoniseringskontoret i dette tilfælde har fortolket artikel 47 forkert og kun har tilladt en begrænset fornyelse, heller ikke være i strid med artikel 48.

81. Det forbud mod at ændre EF-varemærker, som følger af artikel 48 i forordning nr. 207/2009, er ikke til hinder for, at beskyttelsesområdet begrænses til visse klasser af varer og tjenesteydelser i forbindelse med fornyelsen af varemærkerne og ikke til alle de klasser, der indtil dette tidspunkt var omfattet af beskyttelsen. Bestemmelsen vedrører udelukkende ændringer af tegnet, som kan ændres inden for de begrænsninger, som følger af denne bestemmelse, uden at varemærkets særpræg berøres[44]. Desuden ville det ikke give mening, at stk. 2 gjorde sig gældende for varer og tjenesteydelser, når det, som nævnt, udelukkende vedrører ændringer af navn og adresse, der oprindeligt var en del af varemærket.

82. Hvis det første appelanbringende forkastes, kan det andet dermed ikke tages til følge og må dermed forkastes.

## VI – Konsekvenserne af ophævelsen af den appellerede dom

83. Tiltrædelsen af det første appelanbringende indebærer, at den appellerede dom må ophæves, for så vidt som den godkendte afgørelsen om ikke at acceptere Nissans ansøgning om delvis fornyelse.

84. Appelkammerets afgørelse bør logisk set ligeledes annulleres. Eftersom argumentationen i denne afgørelse var baseret på en vurdering af, at den manglende angivelse af varer og tjenesteydelser i klasse 9 i Nissans oprindelige ansøgning om fornyelse udgjorde et afkald, er de i den appellerede doms præmis 25-30 anførte betragtninger, som efter min opfattelse er korrekte, imidlertid fortsat fuldt ud gyldige og berettiger en annullation af den afgørelse, som Nissan har indbragt for Retten. Dommen fra den af Domstolens afdelinger, som skal afgøre denne kassationsappel, kan lægge disse præmisser til grund som sine egne med forbehold af dens eventuelle ændringer i betragtning af dens opfattelse af sagen.

85. Endelig forpligter ophævelsen af den appellerede dom Domstolen til at træffe afgørelse om sagsomkostningerne i første instans. I henhold til artikel 137, stk. 1, sammenholdt med artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement skal Harmoniseringskontoret betale sagsomkostningerne i første instans og i appelsagen, eftersom Harmoniseringskontorets anbringender ikke er blevet taget til følge, og eftersom appellanten i nærværende sag har nedlagt påstand herom.

## VII – Forslag til afgørelse

86. På grundlag af det ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Domstolen træffer følgende afgørelse:

»1) Rettens dom af 4. marts 2015 i sag T-572/12, Nissan Jidosha KK mod KHIM, ophæves.

44 — Ibidem. Jf. desuden P. Geroulakos, »Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48«, i A. Casado Cerviño/M.-L. Llobregat Hurtado, *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, red. La Ley, 2. udg., Madrid, 2000, s. 442.

2) Afgørelsen vedtaget den 6. september 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2469/2011-1) annulleres.

3) Harmoniseringskontoret betaler sagsomkostningerne i begge instanser.«