Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 17 mars 2016 [1]

**Mål C-207/15 P**

**Nissan Jidosha KK**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärke som innehåller orddelen ’CVTC’ — Delvis avslag från granskaren på ansökan om förnyelse”

1. I det aktuella överklagandet har bolaget Nissan Jidosha KK (nedan kallat Nissan) yrkat att domstolen ska upphäva den dom som tribunalen meddelade den 4 mars 2015 i mål T-572/12, Nissan Jidosha/harmoniseringskontoret (CVTC) [2] (nedan kallad den överklagade domen).

2. I den överklagade domen ogillade tribunalen Nissans talan om ogiltigförklaring av det beslut som första överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat harmoniseringskontoret) meddelade den 6 september 2012 (mål R 2469/2011-1), i vilket nämnden fastställde ett delvis avslag från harmoniseringskontoret på en ansökan om förnyelse av registreringen av figurmärket CVTC som gemenskapsvarumärke nr 2188118.

3. Det aktuella målet rör tillämpningen av artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, [3] en bestämmelse som ännu inte har tolkats av domstolen. Förutom att denna rättsliga fråga inte har prövats tidigare av domstolen, har den betydelse för förfaranden om förnyelse av registrering av varumärken, närmare bestämt för att klargöra bestämmelserna om tillämpliga tidsfrister.

## I. Tillämpliga bestämmelser

A. *Förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken*

4. Artikel 46 har följande lydelse:

”Gemenskapsvarumärken ska registreras för en tid om tio år räknat från den dag då ansökan gavs in. Registreringen kan i enlighet med artikel 47 förnyas för ytterligare tioårsperioder.”

5. I artikel 47 föreskrivs följande:

”1. Registrering av ett gemenskapsvarumärke ska förnyas på begäran av innehavaren av varumärket eller av någon som uttryckligen bemyndigats av denne, under förutsättning att avgifterna har betalats.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Rådets förordning (EG) nr 2007/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2. [Kontoret] ska underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket och andra personer som har en registrerad rätt till gemenskapsvarumärket om registreringsperiodens upphörande i god tid dessförinnan. Underlåtenhet att lämna sådan underrättelse ska inte medföra ansvar för byrån.

3. En begäran om förnyelse ska ges in inom sex månader räknat från den sista dagen i den månad då skyddsperioden upphör. Avgifterna ska också betalas inom denna tid. En begäran kan dessutom ges in, och avgifterna betalas, inom en ytterligare sexmånadersperiod räknat från den i första meningen angivna dagen, om tilläggsavgift erläggs inom denna ytterligare period.

4. Om en begäran har getts in, eller avgifterna betalats, endast för en del av de varor eller tjänster för vilka gemenskapsvarumärket registrerats, ska registreringen förnyas endast för dessa varor eller tjänster.

5. Förnyelse ska gälla från och med dagen efter utgången av registreringsperioden. Förnyelsen ska registreras.”

6. Artikel 48 har följande lydelse:

”1. Gemenskapsvarumärket får inte ändras i registret, varken under registreringsperioden eller i samband med en förnyelse.

2. Om gemenskapsvarumärket innefattar innehavarens namn och adress får emellertid på innehavarens begäran en ändring härav registreras såvida inte ändringen väsentligen förändrar varumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats.

3. Offentliggörandet av en registrerad ändring ska återge det ändrade gemenskapsvarumärket. En tredje man, vars rätt kan beröras av ändringen, får överklaga dess registrering inom tre månader från offentliggörandet.”

7. I artikel 50 föreskrivs följande:

”1. En innehavare kan avstå rätten till ett gemenskapsvarumärke i fråga om en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

2. Ett avstående ska skriftligen meddelas byrån av varumärkets innehavare. Det ska inte ha rättsverkan förrän det har införts i registret.

…”

B. *Förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande*[4]

8. För att klargöra hur förordningen om gemenskapsvarumärken ska tillämpas antogs år 1995 förordning nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94[5] om gemenskapsvarumärke (nedan kallad genomförandeförordningen), i vilken följande föreskrivs i regel 30 (”Förnyelse av registrering”):

”1. En ansökan om förnyelse skall innehålla följande:

a) Sökandens namn.

4 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 (EGT L 303, 1995, s. 1); senast ändrad genom kommissionen förordning (EG) nr 355/2009 av den 31 mars 2009 (EUT L 109, 2009, s. 3). Det finns en konsoliderad version i EurLex.

5 — Föregångare till förordning nr 207/2009 (EGT L 11, 1994, s. 1).

b) Registreringsnumret för det gemenskapsvarumärke som skall förnyas.

c) Om förnyelsen bara gäller en del av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, uppgift om de klasser eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen begärs eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen inte begärs grupperade enligt klasserna i Nice-klassificeringen, varje grupp inledd med numret på den klass som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presenterade enligt den ordning som den följer enligt klassificeringen.

...

4. Då ansökan om förnyelse lämnas in inom de tidsperioder som fastställs i artikel 47.3 i förordningen, men de andra villkoren för förnyelse som fastställs i artikel 47 i förordningen och dessa regler inte är uppfyllda, skall byrån informera sökanden om de konstaterade bristerna.

5. Då en ansökan om förnyelse inte lämnas in eller lämnas in först efter det att den tid som föreskrivs i artikel 47.3 tredje meningen i förordningen har löpt ut eller om avgifterna inte betalas eller betalas först efter det att perioden i fråga har löpt ut eller om bristerna inte har rättats till inom den perioden, skall byrån besluta att registreringen har upphört och underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket om detta.

Om de betalade avgifterna inte täcker alla de klasser med varor och tjänster för vilka förnyelse begärs, får ett sådant beslut inte fattas om det är uppenbart vilken klass eller vilka klasser som skall täckas. I brist på andra kriterier skall byrån beakta klasserna i den ordning som de följer enligt klassificeringen.

6. Då det beslut som fattats enligt punkt 5 har blivit slutgiltigt, skall byrån avföra märket ur registret. Avförandet skall gälla från och med dagen efter den dag då den gällande registreringen upphörde.

…”

9. De ändringar som infördes i förordningen om gemenskapsvarumärken och i genomförandeförordningen genom förordning (EU) 2015/2424,[6] vilken antogs den 16 december 2015, är inte tillämpliga av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*).[7]

6 — Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2009, s. 21).

7 — Bestämmelserna i den träder inte i kraft förrän den 23 mars 2016. Under alla förhållanden införs det inte några väsentliga ändringar av de artiklar som är relevanta för prövningen av detta överklagande.

## II. Bakgrund

10. Enligt de faktiska omständigheter som redovisats i den överklagade domen, ingav Nissan den 23 april 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret avseende följande figurmärke:




11. De varor som varumärket skulle omfatta återfanns i klasserna 7,[8] 9[9] och 12[10] i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering.[11]

12. Den 29 oktober 2003 registrerade harmoniseringskontoret det omtvistade varumärket för dessa tre varuklasser.

13. Den 27 september 2010 underrättade harmoniseringskontoret Nissan, i egenskap av rättighetshavare och för en eventuell förnyelse, att varumärkets registreringsperiod snart skulle upphöra (den 23 april 2011).

14. Den 27 januari 2011 ingav Nissan en ansökan om förnyelse av registreringen av varumärket, vilken begränsade sig till varorna i klasserna 7 och 12.

15. Harmoniseringskontoret underrättade genom skrivelse av den 9 maj 2011 Nissan om dels att registreringen av varumärket hade förnyats (den 8 maj 2011) för varor i klasserna 7 och 12, dels att registreringen av varumärket för varor i klass 9 hade avförts.

16. I skrivelser av den 14 och 22 juli samt av den 1 augusti 2011, anmodade Nissan harmoniseringskontoret att införliva varor i klass 9 i förnyelsen av registreringen av varumärket.

17. Den 26 augusti 2011 avslog registreringskontoret denna begäran. Enheten för administration av varumärken fastställde den 28 september 2011 detta beslut, då den avslog Nissans ansökan om ogiltigförklaring av beslutet.

18. Nissan överklagade den 25 november 2011 beslutet av den 28 september 2011 till harmoniseringskontorets överklagandenämnd, i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

19. Överklagandenämnden ogillade Nissans överklagande genom beslut av den 6 september 2012.[12] Nämnden fann att (den första) ansökan om förnyelse av registreringen av varumärket för varor i klasserna 7 och 12 utgjorde ett delvis, uttryckligt och otvetydigt avstående från att förnya registreringen med avseende på varor i klass 9, i den mening som avses i artikel 50 i förordning nr 207/2009, ett avstående som fick rättsverkan för innehavaren av varumärket från och med den tidpunkt då harmoniseringskontoret mottog det.

8 — Klass 7 omfattar följande: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner och automatiska distributionsmaskiner.

9 — Klass 9 omfattar följande: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, överföring och kopiering av ljud eller bild; magnetiska databärare, grammofonskivor; CD-skivor, DVD och andra digitala inspelningsmedier; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; programvara; eldsläckningsapparatur.

10 — Klass 12 omfattar följande: Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

11 — Överenskommelsen ändrades den 28 september 1979.

12 — Mål R 2469/2011-1.

20. Överklagandenämnden ansåg även att vid en förklaring om avstående, vilken är bindande för innehavaren av varumärket, är den ytterligare sexmånadersperiod som avses i artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 inte tillämplig. Mot bakgrund av registreringen av den delvisa förnyelsen och den efterföljande underrättelsen till den berörda parten, samt att dessa båda handlingar har allmängiltig verkan, fann överklagandenämnden att Nissan av rättssäkerhetsskäl inte kunde återkalla sitt beslut att inte förnya varumärket för vissa varor.

## III. Den överklagade domen

21. Nissan väckte den 21 december 2012 talan vid tribunalen och yrkade att den skulle ogiltigförklara överklagandenämndens beslut. Till stöd för sin talan anförde Nissan en enda grund, vilken byggde på åsidosättande av artiklarna 47 och 50 i förordning nr 207/2009.

22. I sin dom av den 4 mars 2015 ogillade tribunalen Nissans talan. Även om tribunalen ansåg att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den likställde avsaknaden av en ansökan om förnyelse av registreringen med en avståendeförklaring,[13] fann tribunalen att det angripna beslutet inte skulle ogiltigförklaras, eftersom den ansåg[14] att tillämpningen av artikel 47 i förordning nr 207/2009 gav samma resultat som det som harmoniseringskontoret hade kommit fram till och som överklagandenämnden hade bekräftat.

23. Enligt tribunalen ska den ytterligare tidsperiod som anges i artikel 47.3 (det vill säga sex månader räknat från den dag då varumärkets skyddsperiod upphör)[15] betraktas som ett undantag i förhållande till den ursprungliga perioden. Varken lydelsen av eller systematiken i artikel 47.3 medger någon möjlighet att inge flera på varandra följande ansökningar om förnyelse. Formuleringen ”a falta de ello” innebär att den ytterligare perioden inte är tillämplig om en begäran om förnyelse har getts in under den ordinarie perioden. Eftersom en delvis förnyelse har allmängiltig verkan från och med dagen efter det att den föregående registreringsperioden har upphört, hindrar rättssäkerhetsprincipen att en begäran om förnyelse kompletteras därefter.

24. Avslutningsvis förkastade tribunalen de övriga argument som Nissan hade anfört i sin ansökan, nämligen a) att artikel 5 bis i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten[16] och artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hade åsidosatts,[17] b) att borttagandet av varumärkesrätten för varor i klass 9 utgjorde en rättsstridig ändring som var oförenlig med artikel 48 i förordning nr 207/2009, c) att beslutet att förnya varumärket enbart för varor i klasserna 7 och 12 hade fattats för tidigt och d) att harmoniseringskontoret i tidigare beslut hade godtagit flera på varandra följande ansökningar om förnyelse.[18]

13 — Punkterna 27–30 i den överklagade domen. Eftersom det i förevarande mål inte råder någon tvist beträffande denna omständighet, räcker det att nämna att tribunalen grundade sitt resonemang på tre premisser: a) innehavaren av varumärket hade inte inkommit med någon skriftlig avståendeförklaring, vilket krävs enligt artikel 50 i förordning nr 207/2009; b) förnyelseformuläret innehåller heller ingen uttrycklig avståendeförklaring med avseende på de varuklasser som inte nämns; och c) i fallet med Nissan kunde inte slutsatsen dras att ett avstående gjorts i formuläret, eftersom det hade fyllts i av en företrädare för bolaget och inte av varumärkesinnehavaren själv, i strid med vad som föreskrivs i artikel 50.

14 — Punkterna 38–43 i den överklagade domen.

15 — Denna period är tio år räknat från den dag då den ursprungliga ansökan gavs in, enligt artikel 46 i förordning nr 207/2009 (se punkt 4 i detta förslag till avgörande).

16 — Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979; en spansk version finns på följande webbplats: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

17 — Med hänvisning till dom Eurohypo/harmoniseringskontoret (EUROHYPO) (T-439/04; EU:T:2006:119), punkt 21.

18 — Punkterna 45–50 i den överklagade domen.

## IV. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

25. Nissans överklagande registrerades vid domstolens kansli den 4 maj 2015 och harmoniseringskontorets svaromål registrerades den 19 augusti 2015.

26. Det har inte getts in någon replik eller duplik enligt artikel 175.1 i domstolens rättegångsregler.

27. I egenskap av klagande har Nissan yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden meddelade den 6 september 2012, samt förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna. Till stöd för sitt överklagande har Nissan anfört två grunder, vilka bygger på åsidosättande av artikel 47 och artikel 48 i förordning nr 207/2009.

28. Harmoniseringskontoret har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Nissan att ersätta rättegångskostnaderna.

29. Muntlig förhandling har inte ägt rum, eftersom ingen av parterna har yrkat det.

## V. Prövning av överklagandet

### A. *Den första grunden, som bygger på åsidosättande av artikel 47 i förordning nr 207/2009*

#### 1. Parternas argument

30. I sin första grund för överklagandet har Nissan gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 47 i förordning nr 207/2009, då den slog fast att punkt 3 i denna artikel utesluter flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse. Enligt Nissan kan en innehavare av ett varumärke ha legitima skäl för att inge flera ansökningar, exempelvis: a) för att inte ådra sig ekonomiska kostnader som eventuellt är onödiga med avseende på vissa klasser med varor och tjänster som innehavaren inte längre är intresserad av att varumärkesskydda, b) för att innan den ytterligare tidsperioden har löpt ut överlåta varumärket till tredje man för de klasser som denne inte har förnyat i början och c) för att rätta fel i den föregående begäran om delvis förnyelse.

31. Nissan anser, till skillnad från tribunalen,[19] att det inte finns några skäl för att tolka artikel 47 i förordning nr 207/2009 så att den utesluter flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse. Det finns ingenting i dess lydelse som förhindrar att registreringen av ett varumärke förnyas genom flera ansökningar. För det första anser Nissan att den ytterligare tidsperioden börjar löpa, antingen om ingen begäran om förnyelse har getts in eller om avgifterna inte har betalats under den inledande förnyelseperioden. Enligt Nissan beaktade tribunalen inte denna dubbla möjlighet då den i punkt 38 i den överklagade domen slog fast att den ytterligare tidsperioden förutsätter att ingen begäran om förnyelse har getts in under den inledande perioden.

32. Dessutom medför tribunalens tolkning att innehavare av varumärken som anstränger sig för att iaktta den inledande perioden (artikel 47.3 första meningen) fråntas möjligheten att använda sig av den ytterligare perioden och att den som kan betala tilläggsavgiften som är förknippad med den ytterligare tidsperioden gynnas.

19 — Punkterna 38 och 39 i den överklagade domen.

33. För det andra anser Nissan att en begäran om delvis förnyelse av ett varumärke (för vissa varor) inte kan behandlas som en begäran om att avföra samma varumärke ur registret beträffande övriga varor. I så fall skulle en begäran om delvis förnyelse likställas med ett avstående, en rättsfigur som återfinns i artikel 50 i förordning nr 207/2009. Även om tribunalen med rätta har tillbakavisat att det i det här fallet skulle föreligga ett avstående,[20] innebär dess tolkning av artikel 47 att detta fel uppkommer på nytt, men den här gången på en annan väg.

34. För det tredje anser Nissan, även här till skillnad från tribunalen,[21] att när en innehavare på ett tydligt och otvetydigt sätt inger en begäran om delvis förnyelse, innebär det inte underförstått att deras efterföljande ansökningar ska avslås. Nissan tar upp två exempel på tidigare administrativ praxis vid harmoniseringskontoret, där flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse godtogs. Dessa två exempel stärker enligt Nissan varumärkesinnehavarnas tilltro till att det är möjligt att inge flera ansökningar om förnyelse vid olika tidpunkter. Nissan hänvisar också till regel 30.5 i genomförandeförordningen, enligt vilken det enligt Nissan är möjligt att betala avgifter för förnyelse som bara täcker vissa av de klasser som begäran avser. Därefter kan innehavaren av varumärket om han så önskar betala avgifterna för de övriga klasserna under den ytterligare tidsperioden, vilket enligt Nissan visar att det inte finns något hinder för att göra flera på varandra följande ansökningar.

35. För det fjärde och sista har Nissan gjort gällande att hänvisningen till rättssäkerheten som hinder för flera på varandra följande ansökningar om förnyelse, när den första begäran om förnyelse väl har godkänts och registrerats (punkt 40 i den överklagade domen), endast är relevant om harmoniseringskontoret som i det här aktuella fallet fattar och registrerar sitt beslut rörande begäran om delvis förnyelse innan den ytterligare tidsperioden har löpt ut. Enligt Nissan innebär ett sådant beslut också att en sådan begäran likställs med ett delvis avstående från varumärket.

36. Harmoniseringskontoret anser att överklagandet ska ogillas, eftersom tribunalen har tolkat och tillämpat artiklarna 47 och 48 i förordning nr 207/2009 på rätt sätt.

37. Harmoniseringskontoret menar, i överensstämmelse med punkt 38 i den överklagade domen, att en begäran om förnyelse normalt ska ges in under den inledande sexmånadersperiod som föregår den dag då skyddsperioden för varumärket upphör, i enlighet med de två första meningarna i artikel 47.3. En begäran om förnyelse som ges in under den ytterligare sexmånadersperioden, eller ”nådefristen”, utgör enligt harmoniseringskontoret ett undantag.

38. De argument som enligt harmoniseringskontoret ger stöd för dess tolkning att en förnyelse under den ytterligare tidsperioden utgör ett undantag, är för det första själva uppbyggnaden av artikel 47, vilken enligt harmoniseringskontoret avspeglar det dialektiska binomet ”huvudregel/undantag”; för det andra bestämmelsens ordlydelse, eftersom den innehåller uttrycket ”a falta de”[22] i början av den sista meningen; för det tredje villkoret att en tilläggsavgift som uppgår till 25 procent av avgiften, med en gräns på 1 500 euro, ska erläggas för att en förnyelse ska kunna ske under denna ytterligare tidsperiod;[23] och för det fjärde de negativa konsekvenser som det skulle få för det europeiska varumärkessystemet, om en delvis förnyelse skulle godtas under nådefristen med retroaktiv verkan av registreringen,[24] eftersom registreringen då inte korrekt avspeglar den grad av skydd som ett varumärke åtnjuter, vilket ger upphov till rättsosäkerhet.

20 — Ett av de krav som ska vara uppfyllda för att ett avstående ska godtas, är att innehavaren skriftligen förklarar att han har för avsikt att avstå från sin rätt.

21 — Punkt 49 i den överklagade domen.

22 — Harmoniseringsbyrån har även hänvisat till andra språkversioner av förordning nr 207/2009 där denna aspekt framgår tydligt, närmare bestämt den engelska och den franska.

23 — Harmoniseringsbyrån hänvisar till artikel 2.16 i kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EGT L 303, 1995, s. 33).

24 — Enligt artikel 47.5 i förordning nr 207/2009.

39. Mot bakgrund av detta anser harmoniseringskontoret att tribunalen inte har åsidosatt artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 i den överklagade domen. Tribunalen tillämpade denna artikel korrekt då den slog fast att en fullständig begäran om förnyelse, som tydligt och otvetydigt ges in inom den inledande tidsperioden, i enlighet med de två första meningarna i nämnda bestämmelse utesluter en tillämpning av den tredje meningen. Enligt harmoniseringskontoret kan samma slutsats dras om förnyelse bara begärs för vissa av de varor och tjänster som skyddas av varumärket. En sådan begäran kan inte omfattas av den tredje meningen, eftersom den inte kan likställas med en avsaknad av en begäran (”a falta de ello”).

40. Harmoniseringskontoret menar att enligt artikel 47.4 i förordning nr 207/2009, kan registreringen endast förnyas för de varor eller tjänster som uttryckligen angetts i begäran. Av den sistnämnda regeln kan enligt harmoniseringskontoret slutsatsen dras att när varumärkesinnehavaren vill förnya registreringen för vissa av de registrerade varorna eller tjänsterna, förklarar eller medger denne underförstått att han inte vill förlänga skyddet för de övriga. Denna slutsats innebär enligt harmoniseringskontoret inte att en begäran om delvis förnyelse behandlas som ett delvis avstående i den mening som avses i artikel 50 i förordning nr 207/2009.

41. Om en begäran uppfyller villkoren i de två första meningarna i artikel 47.3 i förordning nr 207/2009, medför den andra meningen i punkt 5 i samma artikel enligt harmoniseringskontoret att förnyelsen måste registreras utan att man inväntar utgången av den ytterligare tidsperioden. Av rättssäkerhetsskäl kan man inte begära att de behöriga myndigheterna eller allmänheten ska förutse en eventuell senare förlängning av registreringen av ett varumärke som redan delvis har förnyats för andra varor och tjänster, för vilka ingen förnyelse har begärts.

42. Avslutningsvis anser harmoniseringskontoret att de skäl som Nissan har anfört för att motivera att innehavaren av ett varumärke kan ha intresse av att dröja med att begära förnyelse för vissa varor eller tjänster, är irrelevanta för tolkningen av den omtvistade bestämmelsen.

## 2. Prövning av grunden

### a) Inledande anmärkningar och resonemang

43. Förevarande mål visar hur två olika sätt att se på förfarandet för förnyelse av registrering av gemenskapsvarumärken kan krocka med varandra, när det ska avgöras huruvida det är möjligt att göra flera på varandra följande delvisa förnyelser, mot bakgrund av artikel 47.3 i förordning nr 207/2009.

44. Det första synsättet, vilket förespråkas av harmoniseringskontoret och understöds av tribunalen, innebär en tolkning av förfarandet som skulle kunna betecknas som ”rigid”. Innehavaren av ett varumärke vars registreringsperiod snart kommer att upphöra får bara förnya registreringen vid ett enda tillfälle, genom att fylla i ett enda formulär och skicka det till harmoniseringskontoret inom tidsperioden för förnyelse (antingen den inledande eller den ytterligare tidsperioden). Dessutom ska innehavaren betala de avgifter som är förknippade med detta. Om innehavaren har gjort detta ska harmoniseringskontoret registrera begäran om förnyelse för de varor och tjänster som angetts i formuläret.

45. Det andra synsättet, som Nissan förespråkar (och som harmoniseringskontoret förefaller har godtagit vid några tidigare tillfällen),[25] innebär att det inte finns några rättsliga hinder för att inge flera ansökningar om delvis förnyelse vid olika tillfällen, förutsatt att det sker inom de föreskrivna tidsperioderna och att avgifterna betalas. Enligt detta synsätt medger artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 en mer ”dynamisk” tolkning, eftersom den ger varumärkesinnehavaren ett visst utrymme för att välja om han vill förnya registerskyddet för sitt märke för alla eller bara för vissa av de varor och tjänster som tidigare skyddades, ett beslut som han kan sätta i verket genom två eller flera på varandra följande ansökningar, inom ramen för den förskrivna tidsperioden.

46. Det ankommer således på domstolen att klarlägga räckvidden av den omtvistade bestämmelsen och välja ett av de två synsätten i fråga. Eftersom denna rättsliga frågeställning är ny och det inte finns någon befintlig rättspraxis att hänvisa till, ska den prövas med hjälp av de klassiska tolkningskriterierna, med de anpassningar som unionsrätten föranleder.

47. Nissans överklagande får en korrekt behandling om en prövning görs av de två hörnstenar som tribunalens resonemang vilar på, nämligen 1) att den ytterligare tidsperioden utgör ett undantag som förhindrar att kompletterande ansökningar om förnyelse ges in, och 2) att det finns ett behov av att upprätthålla rättssäkerheten, efter registreringen av den första begäran om förnyelse. Jag kommer att följa denna ordning i min bedömning av argumenten.

b) Förfarandet för förnyelse och frågan huruvida den ytterligare tidsperioden ska anses vara ett undantag

48. Enligt tribunalen[26] följer det av lydelsen av artikel 47.3 i förordning nr 207/2009, närmare bestämt av uttrycket ”a falta de ello”, att en ansökan om förnyelse bara får göras efter den inledande tidsperioden om ingen sådan begäran har getts in under denna period. Begäran om förnyelse ska i princip ges in under den inledande tidsperioden och den får endast i undantagsfall ges in under den ytterligare perioden. Det sistnämnda alternativet är bara möjligt om ingen begäran har getts in under den inledande perioden.

49. Nissan har tillbakavisat detta resonemang från tribunalen och jag anser att bolaget har rätt i det.

50. Tribunalen tolkar bestämmelsen ordagrant och betonar uttrycket ”a falta de ello”, vilket enligt tribunalen innebär att det inte har getts in någon begäran om förnyelse under den ”ordinarie” tidsperioden, vilket öppnar upp för den möjlighet som anges i den tredje punkten.

25 — Tribunalen medgav i punkt 50 i den överklagade domen att harmoniseringsbyrån tidigare har fattat sådana beslut, men att dessa beslut inte är bindande för tribunalen.

26 — Punkt 38 i den överklagade domen.

51. Detta tolkningskriterium bygger emellertid på vissa språkversioner av artikel 47 i förordning nr 207/2009 och det beaktar inte den samlade bild som dess lydelse på andra officiella språk i unionen ger. Uttrycket ”a falta de”, och andra liknande, återfinns i den franska [27] den engelska, [28] den spanska [29] och den italienska [30] versionen, men det finns inte med som sådant, åtminstone inte i den tyska, [31] den portugisiska [32] och den nederländska versionen, [33] med flera.

52. Det är väl känt att det följer av domstolens praxis att ”... den formulering som använts i en av språkversionerna av en unionsbestämmelse inte ensam [kan] ligga till grund för tolkningen av denna bestämmelse eller tillmätas större betydelse än övriga språkversioner. Unionsbestämmelserna ska nämligen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på unionens samtliga språk. I händelse av bristande överensstämmelse mellan språkversionerna ska unionsbestämmelsen i fråga tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår.” [34]

53. Denna omständighet är emellertid inte i sig tillräcklig för att avgöra huruvida tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning. Enligt den rättspraxis som citeras i föregående punkt, medför ett konstaterande av bristande överensstämmelse mellan de olika språkversionerna av en unionsrättslig bestämmelse enbart att det tolkningskriterium som bygger på bestämmelsens ordalydelse inte kan användas i det konkreta fallet, [35] vilket innebär att man i stället får använda sig av systematiska och teleologiska kriterier.

54. Eftersom tribunalen på grundval av uttrycket ”a falta de” har dragit slutsatsen att den andra tidsperioden för förnyelse utgör ett undantag i förhållande till den första, förhindrar de beskrivna skillnaderna mellan språkversionerna i sig att lydelsen av artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 medför att den andra tidsperioden kan anses utgöra ett ”undantag”.

55. Dessutom har det uttryck som återfinns i de ovannämnda versionerna (den franska, den spanska, den engelska, den italienska med flera) inte ens den entydiga betydelse som tribunalen förefaller ha tillmätt det i den överklagade domen, utan medger att den andra perioden kan utgöra ett alternativ till den första, utan att man tänjer på dess innebörd.

56. Även om ett ingivande av en begäran om förnyelse inom den inledande sexmånadersperioden skulle utgöra ”regeln” i artikel 47.3, finns det inget villkor i anslutning till hänvisningen till den ytterligare tidsperioden som gör det möjligt att avgöra i vilka fall denna skulle kunna anses utgöra ett undantag. Den enda faktor som i själva verket skiljer de båda perioderna åt är den tilläggsavgift som den andra perioden är förknippad med.

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 gezahl warden ...”

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

35 — Detta är den anpassning till unionsrättens särdrag som jag syftade på i punkt 46.

57. Sammanfattningsvis kan man på grundval av de språkversioner som innehåller uttrycket ”a falta de” eller liknande uttryck, inte med säkerhet dra slutsaten att flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse automatiskt ska förkastas. Jag misstänker att om man tolkar in ett förbud av det slaget i den omtvistade bestämmelsen så är det en följd av att man, måhända omedvetet, projicerar det tidigare beskrivna ”rigida” synsättet på denna bestämmelse, snarare än en logisk slutledning som bygger på en tolkning av den.

58. Utifrån en systematisk tolkning av förordning nr 207/2009 finner jag inte heller att flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse skulle vara otillåtna, snarare tvärtom. Harmoniseringskontoret har hänvisat till punkterna 4 och 5 i artikel 47 i förordning nr 207/2009, medan Nissan däremot har hänvisat till regel 30.5 i genomförandeförordningen. Jag anser emellertid inte att något av dessa argument kan användas för att ur ett systematiskt perspektiv bilägga tvisten rörande artikel 47.3 i förordning nr 207/2009.

59. När det gäller artikel 47.4 i förordning nr 207/2009, syftar den inte till att begränsa ansökningarna om förnyelse till en enda och den bidrar inte heller till att punkt 3 får denna konsekvens. Där föreskrivs bara, med tillämpning av dispositions-[36] och kongruensprincipen,[37] att om innehavaren av ett varumärke begär det (och betalar avgiften för det), ska harmoniseringskontoret förnya registreringen för de varor eller tjänster som begäran om förnyelse avser. Detta är således enbart ett påpekande, som fått normativ karaktär, för alla berörda parter, där de uppmanas att iaktta vederbörlig noggrannhet och omsorg då de skickar in ansökningar om förnyelse. Samtidigt beskrivs där hur harmoniseringskontoret ska gå till väga med avseende på sådana ansökningar. Där finns ingenting som visar huruvida flera på varandra följande ansökningar är tillåtna eller inte.

60. I motsats till vad harmoniseringskontoret har gjort gällande, tvingar artikel 47.5 i förordning nr 207/2009 inte kontoret att registrera förnyelsen före utgången av den ytterligare tidsperioden. När det där föreskrivs att förnyelsen ska gälla från och med dagen efter utgången av registreringsperioden, klargörs det bara att registreringen av förnyelsen, när den väl har ägt rum, varken förkortar den tioårsperiod som varumärkesregistreringen gäller (om begäran ingavs före utgången av denna period) eller förlänger den på ett otillbörligt sätt (om registreringen av någon anledning sker efter den tidpunkten). Med andra ord har lagstiftaren velat säkerställa att skyddet av det registrerade varumärket bibehålls utan avbrott från och med dagen efter utgången av registreringsperioden, oavsett när förnyelsen registreras.

61. Artikel 47.5 i förordning nr 207/2009 syftar således bara till att noga iaktta registerskyddets varaktighet, det vill säga tio år för varje registrering, utan avbrott. Därigenom undviks bland annat att eventuella förseningar i behandlingen av en begäran om förnyelse inverkar menligt på registerskyddets kontinuitet. Sammanfattningsvis medför den inte någon skyldighet för harmoniseringskontoret att registrera förnyelsen innan den ytterligare tidsperioden har löpt ut, vilket kontoret har gjort gällande.

62. Vad beträffar regel 30.5 i genomförandeförordningen, vilken Nissan har hänvisat till som stöd för sin ståndpunkt, anser jag inte att den utgör ett argument vare sig för eller emot möjligheten att ge in flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse. Denna regel behandlar för det första de fall (då en ansökan inte ges in eller ges in för sent, om avgifterna inte betalas eller om bristerna inte åtgärdas) där harmoniseringskontoret ska tillkännage att registreringen har upphört. Därefter följer en bestämmelse rörande fall då den betalade avgiften ”inte räcker för att täcka alla de klasser av varor och

36 — Denna princip, som innebär att en prövning endast ska göras om en part yrkar det, är en av de mest utmärkande principerna inom varumärkesrätten.

37 — Kongruensprincipen (eller principen om processuell följdriktighet) innebär att yrkandena ska prövas så som de har formulerats och inte därutöver.

tjänster för vilka förnyelse begärs”, varvid harmoniseringskontoret inte ska besluta att registreringen har upphört ”om det klart framgår vilken eller vilka klasser som ska täckas”. Ingen av dessa bestämmelser innebär, enligt min uppfattning, att man godtar eller förkastar möjligheten att ge in flera på varandra följande ansökningar.

63. Även om jag inte anser att en systematisk tolkning är användbar i det aktuella fallet, mot bakgrund av vad som ovan anförts, ska artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 måhända jämföras med harmoniseringskontorets skyldighet enligt punkt 2 i samma artikel, att underrätta innehavaren av varumärket om att skyddet för märket snart upphör. Eftersom det i punkt 2 föreskrivs att ”underlåtenhet att lämna sådan underrättelse ... inte [ska] medföra ansvar” för harmoniseringskontoret, är det logiskt att tänka sig att lagstiftaren genom att dubblera den inledande tidsperioden har velat mildra den stränghet som ett avförande av ett märke ur registret kan medföra om ingen underrättelse lämnas om att registreringen är på väg att upphöra. Att harmoniseringskontoret undgår ansvar om den inte lämnar en sådan underrättelse, kompenseras på sätt och vis av en ytterligare tidsperiod för varumärkesinnehavarna, vilka får ytterligare sex månader på sig att, på egen hand, bli varse att varumärkesskyddet löper ut och att reagera på detta.

64. Ett bokstavskriterium och ett systematiskt kriterium gynnar således inte på något sätt en tolkning av bestämmelsen som leder till slutsatsen att flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse inte är tillåtna. Man måste således tillgripa en teleologisk tolkning och se till vilken funktion förfaranden för förnyelse av registreringen av gemenskapsvarumärken har. Om dessa innefattar ett behov av att iaktta vissa formella krav och tidsfrister, så är det inte för att ålägga innehavarna förpliktelser som är svåra att tolka, utan för att på ett homogent och ordnat sätt underlätta för dem att förlänga den period under vilken varumärkena ska vara skyddade.

65. Syftet med förordning nr 207/2009 inom detta område är att gynna på varandra följande förnyelser, med tio år i taget, av redan registrerade märken, med hänsyn till den ekonomiska betydelsen för innehavarföretagens fortlevnad och den omständigheten att de har en äganderätt till dessa märken. På så sätt är det lättare att förstå att det har införts två tidsperioder som följer på varandra och att unionslagstiftaren som sista utväg, när båda perioderna har löpt ut, medger en ytterligare begäran från varumärkesinnehavaren för att denne ska kunna få sin rätt återställd, när villkoren i artikel 81 i förordning nr 207/2009 är uppfyllda (återställande av försutten tid).

66. Tolkningen av artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 ska således utgå från att den i den mån det är rättsligt möjligt ska underlätta en förnyelse av registreringen av gemenskapsvarumärken. På samma sätt som rättsliga förfaranden i allmänhet omfattas av principen *pro actione* (eller *favor actionis*) som vägledning vid osäkerhet om tolkningen, kan denna princip utsträckas till att omfatta förvaltningsförfaranden för att på begäran av en part få till stånd en förnyelse, under en ny period, av befintliga registreringar.

67. I detta perspektiv kan harmoniseringskontorets ståndpunkt – vilken tribunalen ställt sig bakom – endast godtas om det finns ett strikt förbud mot flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse som utan svårighet kan härledas ur artikel 47 i förordning nr 207/2009. Eftersom det inte finns något sådant förbud, kan jag inte se några rättsliga hinder för att inge två ansökningar efter varandra som, vilket är fallet här, preciserar varorna och tjänsterna var för sig, förutsatt att det sker inom de föreskrivna tidsperioderna och att avgifterna och tilläggsavgifterna betalas.

68. Sammanfattningsvis får innehavaren av ett redan registrerat varumärke enligt artikel 47.3 i förordning nr 207/2009 ett år på sig för att förnya det, i form av två sexmånadersperioder, där den första perioden börjar löpa sex månader före den sista dagen i den månad då skyddsperioden upphör och den sista perioden upphör sex månader efter nämnda tidpunkt. Varken uppdelningen av

tidsperioden i två intervall, där den enda skillnaden utgörs av den tilläggsavgift som ska erläggas för ansökningar under den andra perioden, eller bestämmelsens lydelse eller systematik, utgör hinder för att flera på varandra följande ansökningar om delvis förnyelse ges in, i synnerhet för att precisera vilka varor och tjänster som förnyelsen avser.

c) Rättssäkerheten i förfarandet för förnyelse

69. Nissan har kritiserat tribunalens bedömning [38] att ett ingivande av en begäran om delvis förnyelse, som kompletterar en tidigare begäran, åsidosätter rättssäkerheten om den första begäran redan har registrerats. I punkt 41 i den överklagade domen understryker tribunalen att det är nödvändigt att beakta rättssäkerheten, mot bakgrund av att registreringen av förnyelsen får allmängiltig verkan från och med dagen efter utgången av registreringsperioden.

70. Även på denna punkt delar jag Nissans uppfattning. Som jag tidigare har påpekat [39] innehåller artikel 47.5 i förordning nr 207/2009 inte något påbud som tvingar harmoniseringskontoret att registrera förnyelsen innan den ytterligare tidsperioden har löpt ut. När det sker en fördröjning, antingen på grund av att ett fel behöver rättas till [40] eller av andra skäl som förhindrar en skyndsam registrering innan den ytterligare tidsperioden har löpt ut, bör det vara möjligt att med hjälp av en registeranteckning vilandeförklara förnyelsen fram till dess att det problem som upptäckts har lösts.

71. Vad beträffar rättssäkerheten bör det dessutom erinras om att det finns flera bestämmelser i förordning nr 207/2009 och i genomförandeförordningen som visar att lagstiftaren har haft ett intresse av att registreringen av gemenskapsvarumärken ska vara anpassad till verkligheten. Denna tanke avspeglar sig tydligt i de mekanismer som utformats för att överbrygga skillnaderna mellan det verkliga skyddet, så som innehavaren av ett varumärke uppfattar det, och det sätt på vilket det kommer till uttryck i registret. Enligt regel 30.4 i tillämpningsförordningen ska harmoniseringskontoret informera den som ansöker om förnyelse om de brister som har noterats i ansökan, artikel 26.2 i förordning nr 207/2009 gör det möjligt att inom vissa gränser ändra en ansökan om registrering, även efter det att den har offentliggjorts och artikel 81 i den sistnämnda förordningen gör det möjligt att, om vissa villkor är uppfyllda, ansöka om återställande av försutten tid om innehavaren av ett varumärke inte har kunnat iaktta en frist.

72. Mot bakgrund av detta anser jag att den enda grund som tribunalen har hänvisat till rörande rättssäkerheten inte är övertygande. Tvärtom anser jag att den bekräftar att det just var harmoniseringskontorets agerande när den skyndade sig att registrera begäran om förnyelse redan innan den ytterligare tidsperioden hade löpt ut, som gav upphov till den påstådda rättsosäkerheten. Det var med andra ord harmoniseringskontorets ”automatiska” och förhastade behandling vad gäller registreringen av ansökan som ledde till att den efterföljande ansökan om delvis förnyelse avslogs för att inte skapa rättsosäkerhet.

73. Nissan har dessutom gjort gällande [41] att företaget i det aktuella fallet redan från början hade betalat avgifterna så att de täckte kostnaden för förnyelse av de tre klasser som dess varumärke skyddade, vilket borde ha fått harmoniseringskontoret att försäkra sig om att begäran var fullständig. Även om denna uppgift inte kan prövas här, eftersom den inte återfinns i den överklagade domen, så har den inte uttryckligen förnekats av motparten.

38 — Punkt 40 i den överklagade domen.

39 — Punkt 61 i detta förslag till avgörande.

40 — Se regel 30.4 i genomförandeförordningen.

41 — Punkt 2 i dess överklagande.

74. Mot bakgrund av dessa överväganden anser jag att överklagandet ska bifallas på den första grunden, eftersom det finns rättsligt stöd för denna. Följaktligen ska den överklagade domen upphävas.

75. Även om ett bifall av överklagandet på den första grunden innebär att den andra grunden inte behöver prövas, ska jag nedan kortfattat redogöra för hur jag anser att den ska bedömas, om domstolen skulle finna att överklagandet inte ska vinna bifall på den första grunden.

B. *Den andra grunden, som bygger på åsidosättande av artikel 48 i förordning nr 207/2009*

1. Parternas argument

76. Enligt Nissan utgör den delvisa förnyelse som registrerades av harmoniseringskontoret, och som innebar att skyddet för varor i klass 9 upphävdes, en ändring av varumärket som är oförenlig med förbudet i artikel 48 i förordning nr 207/2009. Enligt denna artikel får gemenskapsvarumärket inte ändras, varken under registreringsperioden eller i samband med en förnyelse.

77. Till skillnad från tribunalen [42] har Nissan gjort gällande att artikel 48 inte endast avser det tecken som varumärket bygger på, dels eftersom den inte innehåller ordet ”tecken”, dels eftersom gemenskapsvarumärket är en rättighet rörande en uppgift om det kommersiella ursprunget för vissa varor eller tjänster.

78. Harmoniseringskontoret har replikerat att den tolkning av artikel 48 som Nissan förespråkar är oförenlig med lydelsen i punkt 3 i denna artikel. Dessutom menar harmoniseringskontoret att tribunalens tolkning har stöd i artikel 43.1 och 43.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken innehavaren av varumärket får begränsa, det vill säga ändra, förteckningen över varor och tjänster. Enligt harmoniseringskontoret slog tribunalen med rätta fast att registreringen av en fullständig förnyelse, för vilken begäran getts in inom den föreskrivna fristen, men bara för en del av de varor och tjänster som omfattades av den tidigare registreringsperioden, måste innebära att innehavarens avsikt inte var att förlänga registreringen av gemenskapsvarumärket för de övriga varorna och tjänsterna, efter den skyddsperiod som led mot sitt slut.

2. Prövning av grunden

79. Även om jag inte till fullo instämmer med den sista delen av harmoniseringskontorets invändning mot den andra grunden för överklagandet, delar jag kontorets syn på artikel 48 i förordning nr 207/2009. Förbudet mot att ändra varumärket under registreringsperioden omfattar såväl tecknet i sig som förteckningen över varor och tjänster. [43] I punkt 2 i denna artikel nämns bara ändring av ”innehavarens namn och adress” om dessa ingår i varumärket. Dessa två uppgifter får ändras såvida inte ändringen ”väsentligen förändrar varumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats”.

80. De problem som artikel 48 i förordning nr 207/2009 ger upphov till, skiljer sig från dem som uppstår till följd av de administrativa åtgärder som har vidtagits för att registrera förnyelsen av varumärkena. På samma sätt som en delvis förnyelse som är förenlig med artikel 47 (exempelvis om det är uppenbart att den ”andra” begäran har getts in för sent) inte innebär att resultatet är oförenligt med artikel 48.2 i förordning nr 207/2009, det vill säga att det inte innebär någon otillåten ”ändring” av varumärket, åsidosätts inte heller artikel 48 genom att harmoniseringskontoret i det här fallet har feltolkat artikel 47 och bara beviljat en begränsad förnyelse.

42 — Punkt 48 i den överklagade domen.

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

81. Förbudet mot att ändra varumärken som föreskrivs i artikel 48 i förordning nr 207/2009, förhindrar inte att man vid förnyelsen av dem kan begränsa skyddsområdet till vissa klasser med varor eller tjänster och till att inte innefatta alla klasser med varor och tjänster som dittills åtnjutit detta skydd. Bestämmelsen handlar bara om ändringar av tecknet, vilket får ske inom ramen för de gränser som anges i bestämmelsen och utan att dess särskiljningsförmåga påverkas. [44] Dessutom skulle det vara meningslöst att tillämpa punkt 2 på varorna och tjänsterna, eftersom den, som nämnts, endast rör ändringar av det namn och den adress som ursprungligen innefattades i varumärket.

82. Om överklagandet ogillas på den första grunden kan det inte vinna bifall på den andra grunden och således ska det även ogillas på denna grund.

## VI. Konsekvenser av att den överklagade domen upphävs

83. Om överklagandet vinner bifall på den första grunden ska den överklagade domen upphävas, eftersom beslutet att inte godta Nissans begäran om delvis förnyelse fastställdes där.

84. Logiskt sett ska då även första överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras. Eftersom resonemanget i det beslutet byggde på den omständigheten att klass 9 för varor och tjänster inte nämndes i den begäran om förnyelse som Nissan först ingav skulle betraktas som ett avstående, är emellertid de överväganden som redovisas i punkterna 25–30 i den överklagade domen, som jag anser är riktiga, fortfarande fullt giltiga och motiverar en ogiltigförklaring av det beslut som Nissan väckte talan mot vid tribunalen. Den avdelning vid domstolen som prövar detta överklagande skulle kunna godta dessa överväganden, med de justeringar som krävs beroende på hur den uppfattar tvisten.

85. Vid prövningen av den överklagade domen ska domstolen också fatta beslut om rättegångskostnaderna i första instans. Enligt artikel 137.1, jämförd med artikel 184.2, i domstolens rättegångsregler, ska harmoniseringskontoret förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i målet om överklagande, eftersom dess yrkanden har ogillats och klaganden i förevarande mål har yrkat detta.

## VII. Förslag till avgörande

86. Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att domstolen beslutar som följer:

1) Den dom som tribunalen meddelade den 4 mars 2015 i mål T-572/12, Nissan Jidosha KK/harmoniseringskontoret, upphävs.

2) Det beslut som första överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) meddelade den 6 september 2012 i ärende R 2469/2011-1 ogiltigförklaras.

3) Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

44 — *Idem*; se även Geroulakos, P., "Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48", i Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, 2 uppl., Madrid, 2000, s. 442.