Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

23. januar 2025*

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 4 – EU-varemærkets form – ansøgning om registrering af et taktilt positionsmærke, der gengiver en cylinderformet sanitær indsatsdel – artikel 7 – absolutte registreringshindringer – pligt til først at undersøge registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 – foreligger ikke – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 72, stk. 3 – Rettens beføjelse til at omgøre en afgørelse truffet af et appelkammer – grænser«

I sag C-93/23 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 17. februar 2023,

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Hanf, T. Klee og E. Markakis, som befuldmægtigede,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Neoperl AG, Reinach (Schweiz), ved Rechtsanwälte C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen og C. Schrempp,

sagsøger i første instans,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af præsidenten, K. Lenaerts, som fungerende afdelingsformand for Femte Afdeling, formanden for Fjerde Afdeling, I. Jarukaitis, og dommerne E. Regan, Z. Csehi og O. Spineanu-Matei (refererende dommer),

generaladvokat: P. Pikamäe,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

* Processprog: tysk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 12. september 2024,

afsagt følgende

Dom

1 Ved sin appel har Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom 7. december 2022, Neoperl mod EUIPO (Gengivelse af en cylinderformet sanitær indsatsdel) (T-487/21, herefter »den appellerede dom«, EU:T:2022:780), hvorved Retten annullerede den afgørelse, som blev truffet den 3. juni 2021 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2327/2019-5) vedrørende registrering af et taktilt positionsmærke, der gengiver en cylinderformet sanitær indsatsdel, som EU-varemærke (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

Forordning nr. 207/2009

2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning nr. 207/2009«), bestemmer følgende i artikel 4 med overskriften »EU-varemærkets form«:

»Et EU-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

3 Artikel 7 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« fastsætter:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

e) tegn, som udelukkende består af
   i) formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter
   ii) formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

iii) formen eller en anden egenskab, der giver varerne en væsentlig værdi

f) varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed

g) varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

h) varemærker, som skal afslås i medfør af artikel 6ter i Pariserkonventionen vedrørende beskyttelse af industriel ejendomsret [undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nation Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305], i det følgende benævnt »Pariserkonventionen«, fordi de ikke er godkendt af de kompetente myndigheder

i) varemærker, som indeholder tegn, emblemer eller våben, ud over de i artikel 6ter i Pariserkonventionen omhandlede, og som er af særlig offentlig interesse, medmindre den kompetente myndighed har givet sin tilladelse til, at de registreres

j) varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til EU-lovgivningen eller national ret eller internationale aftaler, i hvilke Unionen eller den pågældende medlemsstat er part, og som giver beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

k) varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til EU-lovgivningen eller internationale aftaler, i hvilke Unionen er part, og som giver beskyttelse af traditionelle benævnelser for vin

l) varemærker, som er udelukket fra registrering i henhold til EU-lovgivningen eller internationale aftaler, i hvilke Unionen er part, og som giver beskyttelse af garanterede traditionelle specialiteter

m) varemærker, der består af eller i deres væsentlige elementer gengiver en ældre plantesortsbetegnelse, der er registreret i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller national ret eller internationale aftaler, i hvilke Unionen eller den pågældende medlemsstat er part, og som giver beskyttelse af plantesortsrettigheder, og som vedrører plantesorter af samme eller nært beslægtede arter.

[…]«

4 Denne forordnings artikel 26 med overskriften »Krav til ansøgningen« bestemmer følgende i stk. 1, litra d), og stk. 3:

»1. EU-varemærkeansøgningen skal indeholde:

[…]

d) en gengivelse af mærket.

[…]

3. Ansøgningen skal opfylde betingelserne i den i artikel 162, stk. 1, nævnte gennemførelsesforordning […]«

Forordning (EU) 2017/1001

5 Forordning nr. 207/2009 blev med virkning fra den 1. oktober 2017 ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

6 Artikel 31 i forordning 2017/1001 med overskriften »Krav til ansøgningen« bestemmer i stk. 1, litra d):

»1. EU-varemærkeansøgningen skal indeholde:

[...]

d) en gengivelse af mærket, som opfylder de krav, der er fastsat i artikel 4, litra b).

[...]

3. Ud over de i stk. 1 og 2 omhandlede betingelser skal en EU-varemærkeansøgning opfylde de formelle krav, der er fastsat i denne forordning og i de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil. Hvis varemærket i medfør af disse betingelser skal gengives elektronisk, kan den administrerende direktør fastlægge formaterne og den maksimale størrelse for en sådan elektronisk fil.«

7 I artikel 41 i forordning 2017/1001 med overskriften »Undersøgelse af ansøgningskravene« er følgende fastsat i stk. 1, 2 og 4:

»1. [EUIPO] undersøger:

[...]

b) om EU-varemærkeansøgningen opfylder betingelserne og kravene i artikel 31, stk. 3

[...]

2. Opfylder EU-varemærkeansøgningen ikke forskrifterne i stk. 1, opfordrer [EUIPO] ansøgeren til senest to måneder efter modtagelsen af meddelelsen at afhjælpe de konstaterede mangler eller foretage den manglende betaling.

[...]

4. Er de mangler, der måtte være konstateret i henhold til stk. 1, litra b), ikke afhjulpet inden for de foreskrevne frister, afslår [EUIPO] ansøgningen.«

8 Denne forordnings artikel 71 med overskriften »Afgørelse af klagen« bestemmer:

»1. Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen trufne afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.

2. Hjemviser appelkammeret sagen til videre behandling i den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, er denne afdeling bundet af præmisserne og konklusionerne i appelkammerets afgørelse, såfremt de faktiske omstændigheder er uforandrede.

3. Appelkammerets afgørelser får først retskraft fra udløbet af den frist, der er omhandlet i artikel 72, stk. 5, eller, såfremt en sådan afgørelse inden for denne frist er indbragt for Retten, fra tidspunktet for dens afvisning, eller afvisningen af en eventuel klage indgivet til Domstolen til prøvelse af Rettens afgørelse.«

9 Denne forordnings artikel 72 med overskriften »Indbringelse af klager for Domstolen« er affattet som følger:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Retten.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af [EUF-traktaten], af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

3. Retten har kompetence til at annullere eller omgøre den indklagede afgørelse.

4. Enhver part i sagen ved appelkammeret har adgang til at indbringe en klage, for så vidt den pågældende ikke har fået medhold.

5. Klagen indbringes for Retten inden to måneder efter datoen for meddelelsen af appelkammerets afgørelse.

6. [EUIPO] træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Rettens afgørelse, eller, i tilfælde af at denne afgørelse påklages, Domstolens afgørelse.«

10 Samme forordnings artikel 94 med overskriften »[EUIPO's] afgørelser og meddelelser« bestemmer:

»1. [EUIPO's] afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde og beviser, som de berørte parter har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger om. […]

[…]«

11 Artikel 95 i forordning nr. 2017/1001 med overskriften »[EUIPO's] ex officio[-]prøvelse af de faktiske omstændigheder« bestemmer:

»1. Under sagsbehandlingen ved [EUIPO] prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder;

[…]«

12 Denne forordnings artikel 159 med overskriften »Beføjelser« fastsætter:

»Følgende skal have beføjelse til at træffe afgørelser i forbindelse med den i denne forordning foreskrevne sagsbehandling:

a) undersøgerne

b) indsigelsesafdelingerne

c) en afdeling, der er ansvarlig for registret

d) annullationsafdelingerne

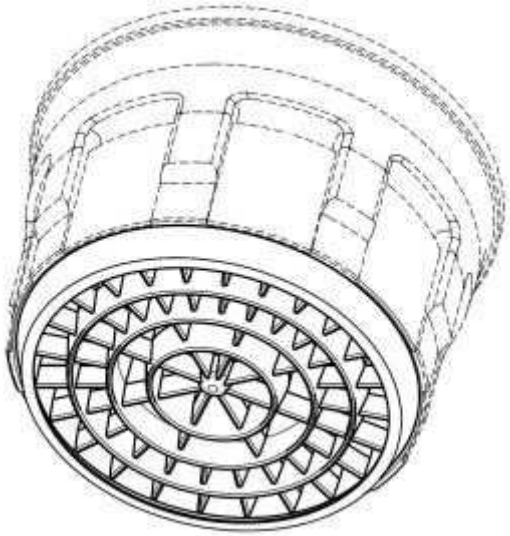
e) appelkamrene

f) en anden enhed eller person, som er udpeget af den administrerende direktør til dette formål.«

Sagens baggrund

13 Sagens baggrund er beskrevet i den appellerede doms præmis 2-11 og kan med henblik på den foreliggende sag sammenfattes som følger.

14 Den 1. september 2016 indgav Neoperl AG en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til forordning nr. 207/2009 for følgende tegn:



15 I denne varemærkeansøgning blev det omtvistede tegn kvalificeret som et »taktilt positionsmærke« og beskrevet på følgende måde:

»Varemærket er et taktilt positionsmærke. Der ansøges om beskyttelse for en struktur, der er placeret for enden af en cylinderformet sanitær indsatsdel, som er beregnet til vandafløb, og som er rettet udad igennem en uelastisk bund, idet denne struktur består af runde, koncentriske og elastiske lameller, der er nogle få millimeter høje over hele endefladen, og de elastiske lameller kan deformeres, hvis man trykker en finger mod bunden og trykker parallelt med bunden. Der er ikke ansøgt om beskyttelse for resten af omridset af den del, der skal indsættes, og som har stiplede linjer i gengivelsen.«

16 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhørte under klasse 11 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede til følgende beskrivelse: »sanitær indsatsdel, herunder stråleregulatorer og stråleformer«.

17 Varemærkeansøgningen gav anledning til indsigelser på grund af de formelle registreringshindringer i artikel 26, stk. 1, litra d), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 31, stk. 1, litra d), i forordning 2017/1001], sammenholdt med regel 9, stk. 3, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) (nu artikel 41, stk. 2, i forordning 2017/1001), eftersom »[EUIPO] generelt ikke accepterer taktile varemærker«. Det blev således foreslået Neoperl at omkvalificere det ansøgte varemærke til et »positionsmærke«.

18 Ved skrivelse af 22. december 2016 afslog Neoperl at omkvalificere det ansøgte varemærke og bekræftede i denne forbindelse sit ønske om at fastholde kvalificeringen som »taktilt positionsmærke« og den ledsagende beskrivelse, der fremgår af denne doms præmis 15.

19 Ved en afgørelse af 11. oktober 2019 afslog undersøgeren registreringsansøgningen på grundlag af artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, sammenholdt med navnlig denne forordnings artikel 4 og artikel 31, stk. 3, af formelle grunde, for så vidt som ansøgningen, for den del, der vedrørte registreringen af et taktilt varemærke, i det væsentlige ikke var tilstrækkeligt præcis som omhandlet i disse bestemmelser.

20 Den 16. oktober 2019 indgav Neoperl en klage til EUIPO over undersøgerens afgørelse.

21 Ved en meddelelse fra referenten af 3. august 2020 oplyste Femte Appelkammer ved EUIPO Neoperl om, at uanset spørgsmålet om, hvorvidt ansøgningen om registrering af det omtvistede tegn som EU-varemærke opfyldte kravene i artikel 31 i forordning 2017/1001, fandt det, at den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), var relevant i det foreliggende tilfælde, og at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse.

22 Den 3. marts 2021 fremkom Neoperl med sine bemærkninger til meddelelsen af 3. august 2020.

23 Ved den omtvistede afgørelse fastslog appelkammeret, at det tegn, der var ansøgt registreret som EU-varemærke, manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, og afslog klagen.

Sagsbehandlingen for Retten og den appellerede dom

24 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 10. august 2021 anlagde Neoperl sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.

25 Neoperl fremsatte to anbringender til støtte for søgsmålet. Med det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 gjorde Neoperl i det væsentlige gældende, at appelkammeret ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til det ansøgte varemærkes særlige egenskaber. Neoperl konkluderede på denne baggrund, at det omtvistede tegn i modsætning til appelkammerets opfattelse havde fornødent særpræg.

26 Med det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 95, stk. 1, første punktum, i forordning 2017/1001 gjorde Neoperl i det væsentlige gældende, at selv om appelkammeret havde hævdet, at det taktile indtryk, som det omtvistede tegn fremkaldte, kun afveg en smule fra det indtryk, som en traditionel uelastisk struktur gav, havde det ikke givet fyldestgørende oplysninger til støtte herfor, til trods for dets forpligtelse til at foretage en ex officio-prøvelse af sådanne faktiske omstændigheder i forbindelse med undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer.

27 Retten anførte i den appellerede doms præmis 14-17 indledende bemærkninger vedrørende de bestemmelser, der fandt anvendelse på tvisten.

28 Efter at have bemærket, at datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede tegn som EU-varemærke, dvs. den 1. september 2016, var afgørende for fastlæggelsen af den materielle lovgivning, der fandt anvendelse med henblik på undersøgelsen af, om der forelå absolutte registreringshindringer, fastslog Retten, at sagen var reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009, således som disse materielle bestemmelser i givet fald fulgte af de ændringer, der er foretaget ved forordning 2015/2424.

29 I denne henseende præciserede Retten, at artikel 4 i forordning 2015/2424 fastsætter, at denne forordning trådte i kraft den 23. marts 2016, men at visse bestemmelser i forordning nr. 207/2009, herunder denne forordnings artikel 4 og artikel 26, stk. 3, først fandt anvendelse fra den 1. oktober 2017.

30 Retten fandt følgelig, at hvad angik de materielle bestemmelser fandt artikel 4 og artikel 26, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der var gældende før ændringen ved forordning 2015/2424, og artikel 7 i forordning nr. 207/2009 anvendelse i den foreliggende sag. Den tilføjede, at hvad angår sidstnævnte artikel førte anvendelsen ratione temporis af forordning nr. 207/2009 imidlertid ikke til et andet resultat ved behandlingen af den sag, der var indbragt for den, idet de ændringer, der blev indført ved forordning 2015/2424, ikke vedrørte bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, der var de eneste bestemmelser, der var relevante i den foreliggende sag. Retten fandt derfor, at det for så vidt angår de materielle regler i den foreliggende sag var hensigtsmæssigt at anse de henvisninger, som appelkammeret i den omtvistede afgørelse og Neoperl i stævningen havde foretaget til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, for i realiteten at være henvisninger til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, for så vidt som de to sidstnævnte bestemmelser er identiske med hensyn til indhold.

31 Endelig præciserede Retten, at i det omfang de processuelle regler almindeligvis antages at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt, var tvisten reguleret af de processuelle regler i forordning 2017/1001, der var gældende på tidspunktet for vedtagelsen af den omtvistede afgørelse.

32 I forbindelse med bedømmelsen af søgsmålet indledte Retten med i det væsentlige i den appellerede doms præmis 20-22 at minde om, at undersøgeren havde givet afslag på ansøgningen om registrering af det omtvistede tegn som EU-varemærke på grundlag af artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, og at appelkammeret havde besluttet alene at undersøge den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, idet den anførte, at spørgsmålet om, hvorvidt det omtvistede tegn i øvrigt skulle udelukkes fra registrering i henhold til artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 4 i forordning nr. 207/2009 (efter ændring nu artikel 4 i forordning 2017/1001), eller i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i

forordning nr. 207/2009, med senere ændringer, var uden relevans, for så vidt som det var tilstrækkeligt, at en registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, udelukkede denne registrering.

33 For det første behandlede Retten af de grunde, der er anført i den appellerede doms præmis 20-49, ex officio anbringendet om tilsidesættelse af lovens anvendelsesområde.

34 I denne henseende bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 24 indledningsvis, at det følger af Domstolens retspraksis, at selv om visse anbringender kan eller endog skal påkendes af egen drift, kan et anbringende, der vedrører lovligheden af den omtvistede afgørelses indhold, kun tages under påkendelse af Unionens retsinstanser, hvis sagsøgeren gør det gældende, hvilket ikke var tilfældet i den foreliggende sag. Retten tilføjede i den appellerede doms præmis 25, at det fremgår af denne retspraksis, at selv om Unionens retsinstanser kun må træffe afgørelse vedrørende parternes påstande, idet det tilkommer dem at fastlægge tvistens rammer, kunne den ikke være fuldstændig bundet af de argumenter, som parterne havde fremført til støtte for deres krav, da den i modsat fald kunne tænkes at blive nødsaget til at basere sin afgørelse på urigtige retlige betragtninger. I den appellerede doms præmis 26 udledte Retten heraf, at Unionens retsinstanser har mulighed for og i givet fald pligt til af egen drift at behandle visse anbringender vedrørende den materielle lovlighed. I den appellerede doms præmis 27 fastslog Retten, at et anbringende om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde er et anbringende om grundlæggende retsprincipper, og at det tilkom Retten at undersøge dette ex officio. Retten fremhævede nemlig, at den ville tilsidesætte sin funktion som retsinstans, hvis den afholdt sig fra, selv i tilfælde af manglende anfægtelse fra parterne på dette punkt, at fastslå, at den omtvistede afgørelse var truffet på grundlag af en bestemmelse, der ikke kunne anvendes i det foreliggende tilfælde, og hvis den følgelig skulle træffe afgørelse i den tvist, der var forelagt den, ved selv at anvende en sådan bestemmelse.

35 Retten fastslog dernæst implicit i den appellerede doms præmis 38, at appelkammeret havde tilsidesat anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, idet den fastslog, at appelkammeret med urette havde undladt at undersøge, inden det undersøgte nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), om det tegn, for hvilket der var ansøgt om registrering som EU-varemærke, opfyldte betingelserne i forordningens artikel 4, herunder om tegnet kunne gengives grafisk, og om det derfor skal afvises fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a). Eftersom »varemærker«, der mangler fornødent særpræg, er udelukket fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 36, at et tegns fornødne særpræg først kan bedømmes med henblik på dets registrering som EU-varemærke, når det er blevet konstateret, at det udgør et varemærke som omhandlet i denne forordnings artikel 4, dvs. fra det tidspunkt, hvor det bliver konstateret, at det kan gengives grafisk.

36 For det andet tog Retten i den appellerede doms præmis 50-61 stilling til, om det omtvistede tegn i det foreliggende tilfælde opfyldte betingelserne i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, og følgelig om den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 kunne finde anvendelse.

37 I denne henseende bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 57, at det taktile indtryk, som det omtvistede tegn gav, ikke præcist og fuldstændigt fremgik af den grafiske gengivelse af tegnet i sig selv, men højst af den beskrivelse, der ledsagede det. Ifølge Retten var denne beskrivelse ikke medvirkende til at præcisere genstanden for og omfanget af den ønskede beskyttelse i henhold til varemærkeretten som omhandlet i Domstolens praksis, men kunne

derimod rejse tvivl om genstanden for og omfanget af denne grafiske gengivelse, for så vidt som den tilsigtede at udvide genstanden for den ansøgte beskyttelse. I den appellerede doms præmis 58 fastslog Retten, at det omtvistede tegn ikke opfyldte kravene i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, og følgelig, at registreringen heraf var omfattet af den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra a).

38 I den appellerede doms præmis 60 udledte Retten heraf, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke kunne finde anvendelse på vurderingen af ansøgningen om registrering af det omtvistede tegn som EU-varemærke, og at appelkammeret derfor ikke lovligt kunne anvende denne bestemmelse ved vedtagelsen af den omtvistede afgørelse.

39 Retten annullerede den omtvistede afgørelse ved den appellerede dom.

Retsforhandlingerne ved Domstolen og parternes påstande i appelsagen

40 Ved et processkrift indleveret samme dag som nærværende appelskrift anmodede EUIPO på grundlag af artikel 170a, stk. 1, i Domstolens procesreglement om, at appellen blev admitteret i overensstemmelse med artikel 58a, stk. 3, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

41 Ved kendelse af 11. juli 2023, EUIPO mod Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), blev appellen admitteret.

42 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom ophæves.

– Frifindelse i det søgsmål, der er anlagt til prøvelse af den omtvistede afgørelse.

– Hver part tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

43 Neoperl har nedlagt følgende påstande:

– Appellen tages til følge, for så vidt som den tilsigter ophævelse af den appellerede dom, og forkastes i øvrigt.

– Den appellerede dom ophæves på grundlag af den manglende hensyntagen til appellantens anbringende vedrørende EUIPO's tilsidesættelse af artikel 71, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001.

– Sagen hjemvises til EUIPO med henblik på undersøgelse for første gang af de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 4.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

44 EUIPO's har fremsat et enkelt anbringende til støtte for sin appel.

Parternes argumenter

45 Til støtte for appellen har EUIPO fremsat et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001. Dette enkelte anbringende består af to led.

46 Med det eneste anbringendes første led har EUIPO foreholdt Retten, at den overskred grænserne for sin kompetence, der er fastlagt i artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001, ved ex officio og i modsætning til Neoperls påstande at undersøge, om den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med sidstnævnte forordnings artikel 4, fandt anvendelse. EUIPO er navnlig af den opfattelse, at Retten i den appellerede doms præmis 47 med urette fastslog, at spørgsmålet om, hvorvidt det omtvistede tegn opfyldte betingelserne i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, herunder kravet om, at det skal kunne gengives grafisk, var et »forudgående spørgsmål«, hvis afgørelse var nødvendig med henblik på at kunne behandle anbringenderne i klagesagen, der vedrørte en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001.

47 Med det andet led af dette anbringende har EUIPO foreholdt Retten, at den overskred grænserne for sin kompetence, der er fastsat i artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001, ved selv at tage stilling til de materielle betingelser for denne absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som appelkammeret i den omtvistede afgørelse udtrykkeligt ikke havde taget stilling til, idet den i den appellerede doms præmis 50-58 i dettes sted annullerede og ændrede den omtvistede afgørelse, samtidig med at den bekræftede rigtigheden af konklusionen i sidstnævnte afgørelse.

48 Med denne ulovlige omgørelse af den omtvistede afgørelse tilsidesatte Retten for det første den oprindelige kompetence, som appelkammeret er tillagt til at behandle en klage, der er indbragt for det, således som denne er fastlagt af EU-lovgiver. Dernæst tilsidesatte Retten appelkammerets særlige oprindelige beføjelse til ikke at begrænse sig til en prøvelse af undersøgerens afgørelse (det andet tilfælde i artikel 71, stk. 1, andet punktum, i forordning 2017/1001), men ligeledes i givet fald til at udøve undersøgerens beføjelser (det første tilfælde i artikel 71, stk. 1, andet punktum, i forordning 2017/1001), der bl.a. omfatter muligheden for at foretage en mere dybtgående eller mere fuldstændig analyse af de faktiske omstændigheder, som endnu ikke er blevet vurderet af undersøgeren. Endelig krænkede Retten den retsbeskyttelse, som EU-lovgiver har sikret appellanten i første instans.

49 Under alle omstændigheder er den appellerede dom behæftet med en »iboende uoverensstemmelse«, der gør det umuligt for EUIPO at opfylde den. Denne uoverensstemmelse hviler på den omstændighed, at Retten hverken formelt omformulerede den omtvistede afgørelse eller frifandt EUIPO, selv om den ved at erstatte retsgrundlaget for denne afgørelse netop bekræftede, at afgørelsens konklusion var velbegrundet.

50 Neoperl har i sit svarskrift ikke bestridt, at EUIPO's eneste anbringende om Rettens tilsidesættelse af artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001 er velbegrundet. Neoperl er nemlig i lighed med EUIPO af den opfattelse, at Retten overskred grænserne for sin kompetence, der er fastsat i denne bestemmelse, ved at anse sig selv for at have kompetence til for første gang selv at foretage en materiel undersøgelse af artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med sidstnævnte forordnings artikel 4, og til at træffe afgørelse om sagens realitet i stedet for appelkammeret. Neoperl er ligeledes enig i EUIPO's argumenter vedrørende indgrebet i den retsbeskyttelse, som EU-lovgiver sikrer, idet selskabet er af den opfattelse, at Rettens konklusioner i den appellerede doms præmis 47-58 er til skade for selskabets ret til at blive hørt.

Den appellerede dom bør derfor ophæves og sagen hjemvises til EUIPO, således at EUIPO selv kan foretage en fuldstændig undersøgelse af artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 4.

51 Hvad derimod angår forholdet mellem artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er Neoperl af den opfattelse, at det var med rette, at Retten i den appellerede dom i det væsentlige fastslog, at en rækkefølge skulle overholdes i forbindelse med undersøgelsen af disse absolutte registreringshindringer, således at betingelserne for anvendelse af den første bestemmelse skulle undersøges først.

52 I sin replik har EUIPO bestridt Neoperls argumentation om, at der foreligger en sådan rækkefølge for undersøgelse af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, idet EUIPO i det væsentlige har gjort gældende, at det ikke kan udledes af denne bestemmelses ordlyd, opbygning og formål, at undersøgelsen og anvendelsen af den registreringshindring, der er fastsat i denne bestemmelses litra b), nødvendigvis forudsætter, at den registreringshindring, der er fastsat i nævnte bestemmelses litra a), undersøges først.

53 Neoperl har i duplikken fremhævet, at selv om selskabet i lighed med EUIPO er af den opfattelse, at den appellerede dom tilsidesætter artikel 72, stk. 3, i forordning nr. 2017/1001, og at den følgelig skal ophæves, er selskabet af den opfattelse, at sagen ikke er helt moden til påkendelse.

Domstolens bemærkninger

54 Det skal indledningsvis bemærkes, at ansøgningen om registrering af det omtvistede tegn som EU-varemærke blev indgivet den 1. september 2016. Tvisten er følgelig reguleret dels af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009, dels af de processuelle bestemmelser i forordning 2017/1001 (jf. i denne retning og analogt dom af 20.6.2024, EUIPO mod Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, præmis 50 og den deri nævnte retspraksis).

Det eneste anbringendes første led

55 Det skal indledningsvis bemærkes, at artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i litra a)-m) opregner de absolutte registreringshindringer for registrering af et tegn som EU-varemærke.

56 Selv om flere af disse registreringshindringer kan anvendes samtidig, er de absolutte registreringshindringer, der er anført i denne artikel, selvstændige, idet hver grund er uafhængig af de andre og kræver en særskilt undersøgelse (jf. analogt dom af 8.4.2003, Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 67, og af 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, præmis 46).

57 I den foreliggende sag udledte Retten af en sammenligning mellem artikel 4 i forordning nr. 207/2009, der henviser til betingelsen om grafisk gengivelse af det omhandlede tegn, og denne forordnings artikel 7, at der skulle sondres mellem ordet »tegn« og ordet »varemærke«. Følgelig fastslog Retten i præmis 36 i den appellerede dom under henvisning til præmis 46 i dom af 6. oktober 2021, M/S Indeutsch International mod EUIPO – 135 Kirkstall (Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer) (T-124/20, EU:T:2021:668), at et tegns fornødne særpræg først kan bedømmes med henblik på dets registrering som EU-varemærke, når det er blevet konstateret, at det udgør et varemærke som omhandlet i denne artikel 4, dvs. fra det tidspunkt, hvor det bliver konstateret, at det kan gengives grafisk.

58 Det er korrekt, at artikel 4 i forordning nr. 207/2009 og artikel 7, stk. 1, litra a), i denne forordning anvender ordet »tegn«, mens de øvrige bestemmelser i artikel 7, stk. 1, enten anvender dette ord eller ordet »varemærker«.

59 Hvis EU-lovgiver imidlertid ved hjælp af denne terminologiske sondring inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 havde ønsket at opstille en undersøgelsesrækkefølge til fordel for registreringshindringen i denne bestemmelses litra a), ville EU-lovgiver systematisk have anvendt ordet »varemærke« for alle de øvrige registreringshindringer, der er fastsat i bestemmelsens litra b)-m). Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), henviser til »tegn«. Disse to udtryk skal derfor anses for at være anvendt i flæng i artikel 7, stk. 1, således at deres alternative anvendelse i denne bestemmelses litra a) og b) ikke kan anses for at afspejle EU-lovgivers hensigt om at give anvendelsen af den i litra a), omhandlede registreringshindring forrang i forhold til de øvrige absolutte registreringshindringer, herunder navnlig den, der er omhandlet i litra b).

60 Det skal endvidere bemærkes, at det på ingen måde fremgår af ordlyden af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at der ved undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer, der er omhandlet i denne bestemmelses litra a)-m), skal tages hensyn til en eventuel rækkefølge.

61 Ved behandlingen af en registreringsansøgning kan appelkammeret derfor i visse tilfælde anse det for mere hensigtsmæssigt først at undersøge registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og i andre tilfælde registreringshindringen i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), uden at et sådant valg medfører, at den afgørelse, som appelkammeret træffer ved afslutningen af denne behandling, er behæftet med en retlig fejl.

62 Når et tegn ikke kan gengives grafisk som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 4, er det navnlig ikke nødvendigt på grundlag af den nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), at undersøge, om dette tegn har fornødent særpræg. Det modsatte er imidlertid lige så rigtigt, eftersom det, når et tegn ikke har fornødent særpræg i sidstnævnte bestemmelses forstand, er ufornødent at tage stilling til, om det kan gengives grafisk.

63 Den omstændighed, at appelkammeret i den omtvistede afgørelse ikke forudgående havde undersøgt den absolutte registreringshindring, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, inden den undersøgte registreringshindringen i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), udgjorde således ikke en tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde.

64 Følgelig begik Retten i den appellerede doms præmis 38 en retlig fejl ved at kritisere appelkammeret for ikke i den omtvistede afgørelse at have undersøgt, om det omtvistede tegn kunne udgøre et varemærke, og for således at have fastslået, at en sådan undersøgelse var uden relevans, eftersom dette tegn under alle omstændigheder manglede fornødent særpræg. Ved at træffe denne afgørelse fastsatte Retten nemlig en rækkefølge, der skulle overholdes i forbindelse med undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvilket EU-lovgiver imidlertid på ingen måde har tilsigtet.

65 Det følger heraf, at det eneste anbringendes første led skal tages til følge.

Det enkelte anbringendes andet led

66 Det skal indledningsvis bemærkes, at Retten i den appellerede dom ikke formelt anførte, at den udøvede sin kompetence til at omgøre en afgørelse i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001. I den appellerede doms konklusion begrænsede Retten sig navnlig til at annullere den omtvistede afgørelse.

67 I den appellerede doms præmis 50-58, der indeholder en underrubrik vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt anbringendet om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde var velbegrundet, tog Retten imidlertid selv stilling til de materielle betingelser for den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og fastslog på grundlag af denne bestemmelse, idet den bemærkede, at den pågældende registreringshindring indledningsvis skulle undersøges i henhold til denne bestemmelse, at det omtvistede tegn ikke opfyldte de i denne bestemmelse fastsatte betingelser. Retten omgjorde således implicit, men nødvendigvis den omtvistede afgørelse.

68 Det skal ganske vist bemærkes, at det fremgår af artikel 72, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001, at »Retten har kompetence til at annullere eller omgøre [en] afgørelse [truffet af et appelkammer ved EUIPO]«.

69 Denne beføjelse til at omgøre en afgørelse, som Retten således er tillagt ved denne artikel 72, stk. 2 og 3, bevirker imidlertid ikke, at denne retsinstans tillægges kompetence til at foretage en bedømmelse, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af denne beføjelse til at omgøre en afgørelse er nemlig begrænset til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (jf. i denne retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, præmis 72, og af 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik mod centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, præmis 48).

70 I det foreliggende tilfælde udelukkede den omstændighed, at appelkammeret ikke havde undersøgt den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, at Retten kunne efterprøve appelkammerets vurdering, og at den følgelig med føje kunne omgøre den omtvistede afgørelse i denne henseende. Denne omgørelse af den omtvistede afgørelse svarede nemlig til, at Retten for første gang vurderede de faktiske omstændigheder eller beviser, som appelkammeret ikke havde undersøgt.

71 Som generaladvokaten har anført i punkt 98 og 99 i forslaget til afgørelse, udgør en sådan udøvelse af Rettens beføjelse til at omgøre en afgørelse en åbenbar tilsidesættelse af den bindende institutionelle ramme, inden for hvilken beføjelsen til at omgøre en afgørelse, der er fastsat i artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001, indgår, og som har til formål at sikre borgerne overholdelsen af deres ret til en effektiv domstolsbeskyttelse på dette område.

72 Det følger heraf, at det eneste anbringendes andet led ligeledes skal tages til følge.

73 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det eneste appelanbringende tages til følge i sin helhed, og derfor bør den appellerede dom ophæves.

Om søgsmålet for Retten

74 I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver den af Retten trufne afgørelse, enten træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise sagen til Retten til afgørelse.

75 I den foreliggende sag er Domstolen af den opfattelse, at sagen ikke er moden til påkendelse, eftersom Retten ikke har undersøgt nogen af de to anbringender, som Neoperl har fremsat for den, og som kræver en vurdering af de faktiske omstændigheder.

76 Følgelig skal sagen hjemvises til Retten.

Sagsomkostninger

77 Da sagen hjemvises til Retten, udsættes spørgsmålet om sagsomkostningerne i forbindelse med appellen.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Rets dom af 7. december 2022, Neoperl mod EUIPO (Gengivelse af en cylinderformet sanitær indsatsdel) (T-487/21, EU:T:2022:780), ophæves.

2) Sag T-487/2 hjemvises til Retten.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Underskrifter