Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 23 januari 2025*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 4 – Tecken som kan utgöra ett EU-varumärke – Ansökan om registrering av ett taktilt positionsmärke som återger en cylindrisk sanitär insatskomponent – Artikel 7 – Absoluta registreringshinder – Skyldighet att först pröva det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 – Föreligger inte – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 72.3 – Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut – Gränser”

I mål C-93/23 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 17 februari 2023,

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av D. Hanf, T. Klee och E. Markakis, samtliga i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Neoperl AG, Reinach (Schweiz), företrätt av C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen och C. Schrempp, Rechtsanwälte,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av domstolens ordförande K. Lenaerts, tillika tillförordnad ordförande på femte avdelningen, ordföranden på fjärde avdelningen I. Jarukaitis samt domarna E. Regan, Z. Csehi och O. Spineanu-Matei (referent),

generaladvokat: P. Pikamäe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

* Rättegångsspråk: tyska.

och efter att den 12 september 2024 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Genom sitt överklagande har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 7 december 2022, Neoperl/EUIPO (Återgivning av en cylindrisk sanitär komponent) (T-487/21, EU:T:2022:780) (nedan kallad den överklagade domen), i vilken tribunalen ogiltigförklarade det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 3 juni 2021 (ärende R 2327/2019-5) om registrering som EU-varumärke av ett taktilt positionsmärke som återger en cylindrisk sanitär insatskomponent (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 207/2009

2 I artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009), med rubriken ”Tecken som kan utgöra ett EU-varumärke”, föreskrivs följande:

”Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

3 I artikel 7 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av
i) en form eller annan egenskap som följer av varans art,

ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde.

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral.

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som ska vägras registrering i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd[, undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967, i sin ändrade lydelse av den 28 september 1979 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305)], nedan kallad *Pariskonventionen*.

i) Varumärken som innehåller andra tecken, emblem eller vapen än dem som omfattas av artikel 6b i Pariskonventionen och som är av särskilt allmänt intresse, om inte vederbörande myndigheter godkänt deras registrering.

j) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med unionslagstiftningen eller nationell rätt eller internationella överenskommelser som unionen eller den berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

k) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som unionen är part i, som ger skydd för traditionella uttryck för vin.

l) Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med unionslagstiftningen eller internationella överenskommelser som unionen är part i, som ger skydd för garanterade traditionella specialiteter.

m) Varumärken vilka består av eller i sina väsentliga beståndsdelar återger en äldre växtsortsbenämning som registrerats i enlighet med unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller internationella överenskommelser som unionen eller den berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för växtförädlarrätt och vilka avser växtsorter av samma art eller en nära besläktad art.

…”

4 I artikel 26 i förordningen, med rubriken ”Krav på ansökan”, föreskrivs följande i punkterna 1 d och 3:

”1. En ansökan om EU-varumärke ska innehålla

…

d) en återgivning av varumärket.

…

3. En ansökan om EU-varumärke ska uppfylla kraven i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 162.1 …”

Förordning (EU) 2017/1001

5 Förordning nr 207/2009 har upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

6 I artikel 31 i förordning 2017/1001, med rubriken ”Krav på ansökan”, föreskrivs följande i punkt 1 d:

”1. En ansökan om EU-varumärke ska innehålla

…

d) en återgivning av märket som uppfyller kraven i artikel 4 b.

…

3. Utöver de krav som avses i punkterna 1 och 2 ska en ansökan om ett EU-varumärke uppfylla de formella krav som fastställs i denna förordning och i de genomförandeakter som antas i enlighet med den. Om det i dessa villkor föreskrivs att varumärket ska återges elektroniskt kan den verkställande direktören fastställa denna elektroniska fils format och maximistorlek.”

7 Artikel 41 i förordning 2017/1001 har rubriken ”Prövning av förutsättningarna för ansökan”. I artikel 41.1, 41.2 och 41.4 föreskrivs följande:

”1. [EUIPO] ska pröva om

…

b) ansökan om EU-varumärke uppfyller de villkor och krav som avses i artikel 31.3,

…

2. Om ansökan om EU-varumärke inte uppfyller kraven i punkt 1 ska [EUIPO] förelägga sökanden att inom två månader från mottagandet av delgivningen avhjälpa bristerna eller betala bristande belopp.

…

4. Om de brister som konstaterats enligt punkt 1 b inte har avhjälpts inom föreskriven tid, ska [EUIPO] avslå ansökan.”

8 I artikel 71 i förordningen, med rubriken ”Beslut i ärenden om överklagande”, föreskrivs följande:

”1. Efter prövning om överklagandet är befogat ska överklagandenämnden avgöra överklagandet. Överklagandenämnden får antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.

2. Om överklagandenämnden återförvisar ärendet för handläggning till den enhet som meddelat det överklagade beslutet, ska denna enhet vara bunden av den rättsliga bedömning som överklagandenämnden lagt till grund för sitt beslut, i den mån sakförhållandena är desamma.

3. Beslut av överklagandenämnden ska inte vinna laga kraft förrän efter utgången av den tidsfrist som avses i artikel 72.5 eller, om talan har väckts inför tribunalen inom denna tidsfrist, från dagen då sådan talan eller då eventuella överklaganden till domstolen av tribunalens beslut avvisats.”

9 Artikel 72 i nämnda förordning, med rubriken ”Överklagande till Europeiska unionens domstol” har följande lydelse:

”1. Beslut av överklagandenämnden i fråga om överklaganden får överklagas till tribunalen.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av EUF-fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Tribunalen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

4. Var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot.

5. Överklagandet ska ske till tribunalen inom två månader från dagen för delgivning av överklagandenämndens beslut.

6. [EUIPO] ska vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom eller, vid överklagande av denna dom, domstolens dom.”

10 I artikel 94 i samma förordning, med rubriken ”Beslut och underrättelser från [EUIPO]”, föreskrivs följande:

”1. [EUIPO:s] beslut ska innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter eller bevis som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. …

…”

11 I artikel 95 i förordning nr 2017/1001, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, föreskrivs följande:

”1. Vid förfarande inför [EUIPO] ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; …

…”

12 I artikel 159 i förordningen, med rubriken ”Behörighet”, föreskrivs följande:

”Följande ska vara behöriga att besluta i samband med de förfaranden som anges i denna förordning:

a) Granskarna.

b) Invändningsenheterna.

c) En avdelning som är ansvarig för att föra registret.

d) Annulleringsenheterna.

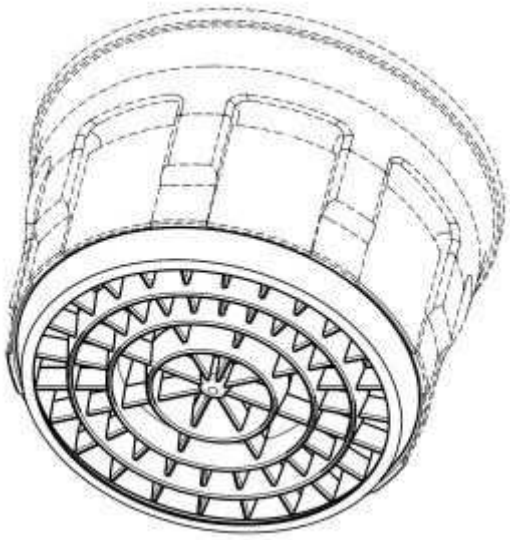
e) Överklagandenämnderna.

f) En annan enhet eller person som utses av den verkställande direktören för detta ändamål.”

Bakgrund till tvisten

13 Bakgrunden till tvisten anges i punkterna 2–11 i den överklagade domen och kan sammanfattas enligt följande, i de delar som är relevanta för förevarande mål.

14 Neoperl AG ingav den 1 september 2016 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med förordning nr 207/2009 för följande tecken:



15 I registreringsansökan klassificerades det sökta varumärket som ett ”taktilt positionsmärke”, och beskrevs på följande sätt:

”Varumärket är ett taktilt positionsmärke. Skydd begärs för en struktur placerad i den yttre änden av en cylindrisk sanitär insatskomponent avsedd för avrinning av vatten, vilken är riktad utåt genom en oelastisk botten. Denna struktur består av cirkulära, koncentriska och elastiska

lameller som är några millimeter höga och fördelade över hela änden av cylindern. De elastiska lamellerna ändrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten. Det görs inte anspråk på skydd för de övriga delarna av den insatskomponenten, vilka har streckats i återgivningen.”

16 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Sanitära insatskomponenter, särskilt munstycken för tappkranar och vattenspridare”.

17 Nämnda registreringsansökan föranledde invändningar på grund av de formella registreringshinder som föreskrivs i artikel 26.1 d i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 31.1 d i förordning 2017/1001), jämförd med regel 9.3 a i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) (sedermera artikel 41.2 i förordning 2017/1001), av det skälet att ”taktila varumärken … i allmänhet inte godtas av [EUIPO]”. EUIPO föreslog således att Neoperl skulle omklassificera det sökta varumärket till ett positionsmärke.

18 Genom skrivelse av den 22 december 2016 vägrade Neoperl att omklassificera det sökta varumärket och bekräftade i detta avseende sin önskan att behålla beteckningen ”taktilt positionsmärke” och den åtföljande beskrivningen i punkt 15 ovan.

19 Genom ett beslut av den 11 oktober 2019 avslog granskaren samma registreringsansökan med stöd av artikel 41.4 i förordning 2017/1001, jämförd med bland annat artikel 4 och artikel 31.3 i samma förordning, av formella skäl, eftersom ansökan – såvitt den avsåg registrering av ett taktilt märke – inte var tillräckligt precis, i den mening som avses i dessa bestämmelser.

20 Den 16 oktober 2019 överklagade Neoperl granskarens beslut till EUIPO.

21 Genom ett meddelande av den 3 augusti 2020 från referenten vid EUIPO:s femte överklagandenämnd underrättades Neoperl om att nämnden var av uppfattningen att oberoende av huruvida varumärkesansökan uppfyllde kraven i artikel 31 i förordning 2017/1001 eller ej, var det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i nämnda förordning tillämpligt, och att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse.

22 Den 3 mars 2021 yttrade sig Neoperl över detta meddelande av den 3 augusti 2020.

23 Genom det omtvistade beslutet slog överklagandenämnden fast att det kännetecken som registreringsansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, och avslog således överklagandet.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

24 Neoperl väckte, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 10 augusti 2021, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

25 Neoperl åberopade två grunder till stöd för sin talan. Genom den första grunden, avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, gjorde Neoperl i huvudsak gällande att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning hade beaktat det sökta varumärkets särdrag. Neoperl drog härav slutsatsen att det aktuella kännetecknet, i motsats till vad överklagandenämnden hade funnit, hade särskiljningsförmåga.

26 Genom den andra grunden, avseende åsidosättande av artikel 95.1 första meningen i förordning 2017/1001, gjorde Neoperl i huvudsak gällande att även om överklagandenämnden hade påstått att det taktila intrycket av det aktuella kännetecknet endast skilde sig något från intrycket av en traditionell icke-elastisk struktur, hade nämnden inte lagt fram tillräcklig bevisning till stöd för detta påstående, trots att nämnden var skyldig att på eget initiativ pröva sådana omständigheter vid prövningen av de absoluta registreringshindren.

27 I punkterna 14–17 i den överklagade domen lämnade tribunalen inledande synpunkter avseende de bestämmelser som är tillämpliga i tvisten.

28 Efter att ha påpekat att tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det aktuella kännetecknet som EU-varumärke, det vill säga den 1 september 2016, var avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt vid prövningen av huruvida det förelåg absoluta registreringshinder, fann tribunalen att tvisten omfattades av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, det vill säga, i förekommande fall, i deras lydelse efter de ändringar som gjorts genom förordning 2015/2424.

29 Tribunalen preciserade i detta avseende att det i artikel 4 i förordning 2015/2424 föreskrevs att denna förordning skulle träda i kraft den 23 mars 2016, men att vissa bestämmelser i förordning nr 207/2009, däribland artikel 4 och artikel 26.3 i samma förordning, skulle tillämpas först från och med den 1 oktober 2017.

30 Tribunalen fann följaktligen att artikel 4 och artikel 26.3 i förordning nr 207/2009, i den lydelse som var tillämplig före ändringen genom förordning 2015/2424, samt artikel 7 i förordning nr 207/2009, var tillämpliga i förevarande fall med avseende på de materiella bestämmelserna. Vad gäller den sistnämnda artikeln tillade tribunalen emellertid att tillämpningen i tiden (*ratione temporis*) av förordning nr 207/2009 inte ledde till något annat resultat vid prövningen av det överklagande som den hade att pröva, eftersom de ändringar som gjorts genom förordning 2015/2424 inte avsåg bestämmelserna i artikel 7.1 a och b i förordning nr 207/2009, vilka är de enda som är relevanta i förevarande fall. Tribunalen fann således att de hänvisningar till artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 som hade gjorts av överklagandenämnden, i det omtvistade beslutet, och av Neoperl, i ansökan, i själva verket skulle anses utgöra hänvisningar till artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom de båda sistnämnda bestämmelserna hade samma innehåll.

31 Slutligen preciserade tribunalen att eftersom handläggningsregler i allmänhet anses vara tillämpliga den dag då de träder i kraft, omfattades tvisten av de processuella bestämmelserna i förordning 2017/1001, som var i kraft när det omtvistade beslutet antogs.

32 I samband med bedömningen av överklagandet erinrade tribunalen inledningsvis, i punkterna 20–22 i den överklagade domen, om att granskaren hade avslagit ansökan om registrering av det aktuella kännetecknet som EU-varumärke med stöd av artikel 41.4 i förordning 2017/1001 och att överklagandenämnden hade beslutat att endast pröva det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Tribunalen angav i

detta sammanhang att frågan huruvida det aktuella kännetecknet dessutom skulle nekas registrering i enlighet med artikel 41.4 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 4 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 4 i förordning 2017/1001 i ändrad lydelse), eller i enlighet med artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, eftersom det räcker att endast ett av de registreringshinder som avses i denna artikel 7.1 är för handen för att registrering ska nekas.

33 För det första prövade tribunalen på eget initiativ, av de skäl som anges i punkterna 20–49 i den överklagade domen, grunden avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde.

34 Tribunalen erinrade i detta sammanhang, till att börja med, i punkt 24 i den överklagade domen, om att enligt domstolens praxis kan, eller till och med bör, vissa grunder tas upp ex officio, medan en grund som rör ett besluts materiella lagenlighet däremot endast kan prövas av unionsdomstolarna om den har åberopats av sökanden, vilket här inte var fallet. Tribunalen tillade, i punkt 25 i den överklagade domen, att enligt denna rättspraxis är domstolen, även om den enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, inte bunden enbart till de argument som parterna har åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder. I punkt 26 i den överklagade domen drog tribunalen slutsatsen att unionsdomstolen har befogenhet och, i förekommande fall, en skyldighet att pröva vissa grunder rörande materiell lagenlighet ex officio. I punkt 27 i den överklagade domen fann tribunalen, med hänsyn till att grunden avseende lagens tillämpningsområde utgör tvingande rätt, att det ankom på tribunalen att pröva den ex officio. Tribunalen underströk nämligen att den skulle åsidosätta sitt åliggande att bedöma lagenligheten om den avstod från att påpeka, även om parterna inte har gjort några anmärkningar i det avseendet, att det omtvistade beslutet har antagits med stöd av en bestämmelse som inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet och om den till följd av detta avgjorde den anhängiga tvisten genom att själv tillämpa en sådan bestämmelse.

35 Vidare konstaterade tribunalen underförstått, i punkt 38 i den överklagade domen, att överklagandenämnden hade åsidosatt tillämpningsområdet för artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 genom att förklara att den felaktigt hade underlåtit att före prövningen av artikel 7.1 b i samma förordning pröva huruvida det kännetecken som registreringsansökan avsåg uppfyllde villkoren i artikel 4 i nämnda förordning, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt, och huruvida det följaktligen skulle nekas registrering i enlighet med artikel 7.1 a i samma förordning. Eftersom ”varumärken” som saknar särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 inte får registreras, fann tribunalen, i punkt 36 i den överklagade domen, att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken – för att det ska kunna registreras som EU-varumärke – inte kan bedömas förrän det väl har konstaterats att kännetecknet utgör ett varumärke, i den mening som avses i artikel 4 i denna förordning, det vill säga från och med den tidpunkt då det slagits fast att kännetecknet kan återges grafiskt.

36 För det andra prövade tribunalen, i punkterna 50–61 i den överklagade domen, huruvida det aktuella kännetecknet i förevarande fall uppfyllde villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och följaktligen huruvida det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 kunde tillämpas.

37 I detta avseende påpekade tribunalen, i punkt 57 i den överklagade domen, att det taktila intrycket av det aktuella kännetecknet inte framgick på ett precist och fullständigt sätt av den grafiska återgivningen av kännetecknet som sådan, utan på sin höjd av den åtföljande beskrivningen. Enligt tribunalen bidrog inte denna beskrivning till att precisera föremålet för och omfattningen av det sökta varumärkesskyddet, i den mening som avses i domstolens praxis, utan kunde

tvärtom ge upphov till tvivel om föremålet för och omfattningen av denna grafiska återgivning, eftersom den försöker utvidga föremålet för det skydd som sökts. I punkt 58 i den överklagade domen fann tribunalen följaktligen att det aktuella kännetecknet inte uppfyllde villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och att registreringen av kännetecknet inte omfattades av det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 a i denna förordning.

38 I punkt 60 i den överklagade domen drog tribunalen slutsatsen att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig vid bedömningen av ansökan om registrering av det aktuella kännetecknet som EU-varumärke och att överklagandenämnden följaktligen inte lagligen kunde tillämpa denna bestämmelse för att anta det omtvistade beslutet.

39 Genom den överklagade domen ogiltigförklarade tribunalen det omtvistade beslutet.

Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

40 Genom handling som inkom samma dag som förevarande överklagande ansökte EUIPO med stöd av artikel 170a.1 i domstolens rättegångsregler om att domstolen skulle meddela prövningstillstånd i enlighet med artikel 58a tredje stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol.

41 Genom beslut av den 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), meddelades prövningstillstånd.

42 EUIPO har yrkat att domstolen ska

– upphäva den överklagade domen,

– ogilla överklagandet av det omtvistade beslutet, och

– förplikta vardera parten att bära sina rättegångskostnader.

43 Neoperl har yrkat att domstolen ska

– bifalla EUIPO:s överklagande i den del det avser upphävande av den överklagade domen och ogilla överklagandet i övrigt,

– upphäva den överklagade domen på grund av att tribunalen inte beaktat klagandens grund om att EUIPO hade åsidosatt artikel 71.1 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, och artikel 94.1 i förordning 2017/1001,

– återförvisa förfarandet till EUIPO för en första prövning av villkoren i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

44 EUIPO har anfört en enda grund till stöd för sitt överklagande.

Parternas argument

45 EUIPO har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, nämligen att artikel 72.3 i förordning 2017/1001 har åsidosatts. Denna grund består av två delgrunder.

46 Genom den enda grundens första del har EUIPO kritiserat tribunalen för att ha överskridit gränserna för sin behörighet enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001 genom att, på eget initiativ och i motsats till vad Neoperl har yrkat, pröva huruvida det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, var tillämpligt. EUIPO anser särskilt att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den, i punkt 47 i den överklagade domen, slog fast att frågan huruvida det aktuella kännetecknet uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009, däribland villkoret att kännetecknet ska kunna återges grafiskt, var en ”preliminär fråga” som måste besvaras innan man kan pröva de grunder för överklagandet som avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i nämnda förordning och artikel 95.1 i förordning nr 2017/1001.

47 Genom den andra delen av denna grund har EUIPO kritiserat tribunalen för att ha överskridit gränserna för sin behörighet enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001 genom att själv, i överklagandenämndens ställe, pröva de materiella villkoren för detta absoluta registreringshinder i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, vilka överklagandenämnden uttryckligen valt att inte pröva i det omtvistade beslutet, ogiltigförklara och faktiskt ändra det omtvistade beslutet i punkterna 50–58 i den överklagade domen, samtidigt som den bekräftade att det omtvistade beslutet var välgrundat.

48 Genom denna rättsstridiga ändring av det omtvistade beslutet har tribunalen till att börja med åsidosatt överklagandenämndens ursprungliga befogenhet att pröva överklagandet, såsom denna har fastställts av unionslagstiftaren. EUIPO menar vidare att tribunalen har ingripit i överklagandenämndens särskilda ursprungliga befogenhet att inte begränsa sig till att pröva granskarens beslut (andra alternativet i artikel 71.1 andra meningen i förordning 2017/1001), utan även att i förekommande fall utöva granskarens behörighet (första alternativet i artikel 71.1 andra meningen i förordning 2017/1001), vilket bland annat innefattar möjligheten att göra en mer ingående eller fullständig bedömning av de faktiska omständigheter som granskaren ännu inte har bedömt. Slutligen har tribunalen åsidosatt det rättsliga skydd som unionslagstiftaren garanterar sökanden i första instans.

49 Under alla omständigheter är den överklagade domen behäftad med en ”intern inkonsekvens” som gör det omöjligt för EUIPO att verkställa domen. Denna inkonsekvens vilar på den omständigheten att tribunalen varken formellt har ändrat det omtvistade beslutet eller ogillat talan, och detta trots att tribunalen, genom att ersätta den rättsliga grunden för detta beslut, just har bekräftat att artikeldelen i beslutet är välgrundad.

50 Neoperl har i sin svarsskrivelse inte bestritt att det finns fog för EUIPO:s enda grund avseende tribunalens åsidosättande av artikel 72.3 i förordning 2017/1001. Neoperl anser nämligen, i likhet med EUIPO, att tribunalen överskred gränserna för sin behörighet enligt denna bestämmelse genom att anse sig vara materiellt behörig att själv för första gången pröva artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, och att pröva ärendet i sak i stället för att låta överklagandenämnden avgöra ärendet. Neoperl instämmer även i EUIPO:s argument avseende åsidosättande av det rättsliga skydd som unionslagstiftaren garanterar och anser att tribunalens slutsatser i punkterna 47–58 i den överklagade domen påverkar Neoperls rätt att

yttra sig på ett negativt sätt. Enligt Neoperl bör tribunalens dom således upphävas och målet återförvisas till EUIPO för en fullständig prövning av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning.

51 Vad däremot gäller förhållandet mellan artikel 7.1 a och artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 anser Neoperl att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den, i den överklagade domen, slog fast att en särskild tågordning måste följas vid prövningen av dessa absoluta registreringshinder, vilket innebär att villkoren för att tillämpa den förstnämnda bestämmelsen ska prövas först.

52 EUIPO har i sin replik bestritt Neoperls argument om att det skulle finnas en sådan tågordning för prövning av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 och har i huvudsak gjort gällande att det inte av ordalydelsen, systematiken och syftet med denna bestämmelse går att sluta sig till att prövningen och tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i led b i denna bestämmelse med nödvändighet förutsätter att det registreringshinder som föreskrivs i led a i denna bestämmelse först ska prövas.

53 Neoperl har i sin duplik understrukit att det visserligen, i likhet med EUIPO, anser att den överklagade domen strider mot artikel 72.3 i förordning nr 2017/1001 och att domen därför ska upphävas. Neoperl anser dock att målet inte är helt färdigt för avgörande.

Domstolens bedömning

54 Domstolen påpekar inledningsvis att ansökan om registrering av det aktuella kännetecknet som EU-varumärke ingavs den 1 september 2016. I det nu aktuella målet är följaktligen dels de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, dels förfarandebestämmelserna i förordning 2017/1001, tillämpliga (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 20 juni 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, punkt 50 och där angiven rättspraxis).

Den enda grundens första del

55 Tribunalen erinrar inledningsvis om att det i artikel 7.1 a–m i förordning nr 207/2009 anges absoluta registreringshinder för registrering av ett kännetecken som EU-varumärke.

56 Även om det är möjligt att tillämpa flera av dessa registreringshinder samtidigt, är de absoluta registreringshinder som räknas upp i denna artikel självständiga, eftersom vart och ett av dessa skäl är oberoende av varandra och kräver en separat prövning (se, analogt, dom av den 8 april 2003, Linde m.fl., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 67, och dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkt 46).

57 I förevarande fall drog tribunalen utifrån en jämförelse mellan artikel 4 i förordning nr 207/2009, i vilken det hänvisas till villkoret om grafisk återgivning av det aktuella kännetecknet, och artikel 7 i denna förordning, slutsatsen att det skulle göras en åtskillnad mellan ordet ”kännetecken” och ordet ”varumärke”. I punkt 36 i den överklagade domen slog tribunalen således fast, med stöd av punkt 46 i domen av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer) (T-124/20, EU:T:2021:668), att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken – för att det ska kunna registreras som EU-varumärke

– inte kan bedömas förrän det väl har konstaterats att kännetecknet utgör ett varumärke, i den mening som avses i denna artikel 4, det vill säga från och med den tidpunkt då det slagits fast att kännetecknet kan återges grafiskt.

58 I artikel 4 i förordning nr 207/2009 och led a i artikel 7.1 i samma förordning används visserligen ordet ”tecken”, medan det i övriga bestämmelser i artikel 7.1 används antingen detta ord eller ordet ”varumärken”.

59 Om unionslagstiftaren genom denna terminologiska åtskillnad emellertid hade velat fastställa en tågordning för prövning, inom ramen för artikel 7.1 i förordning nr 207/2009, till förmån för det registreringshinder som avses i led a i denna bestämmelse, så skulle den systematiskt ha använt ordet ”varumärke” för alla andra registreringshinder som anges i leden b–m i denna bestämmelse. Så är emellertid inte fallet, eftersom det i artikel 7.1 e i denna förordning hänvisas till ”kännetecken”. Dessa två ord ska således anses ha använts utan åtskillnad i artikel 7.1, vilket innebär att deras alternativa användning i leden a och b i denna bestämmelse inte kan anses ge uttryck för unionslagstiftarens avsikt att ge företräde åt tillämpningen av det registreringshinder som avses i denna punkt a framför tillämpningen av andra absoluta registreringshinder, däribland det registreringshinder som anges i led b.

60 Det ska dessutom påpekas att det inte framgår av någon annan del av ordalydelsen i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 att en viss tågordning ska följas vid prövningen av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i leden a–m i denna bestämmelse.

61 Vid prövningen av en registreringsansökan kan överklagandenämnden således i vissa fall anse det lämpligare att först analysera det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 och, i andra fall, registreringshindret i artikel 7.1 b i samma förordning, utan att ett sådant val innebär att överklagandenämndens beslut efter denna prövning bygger på en felaktig rättstillämpning.

62 När ett kännetecken inte kan återges grafiskt, i den mening som avses i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, är det inte nödvändigt att med stöd av artikel 7.1 b i samma förordning pröva huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga. Det motsatta är emellertid också riktigt, eftersom det inte är nödvändigt att uttala sig om huruvida ett kännetecken kan återges grafiskt när det väl har konstaterats att det saknar särskiljningsförmåga, i den mening som avses i den sistnämnda bestämmelsen.

63 Den omständigheten att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet inte först prövade det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 innan den prövade det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 a i samma förordning, innebär således inte att lagens tillämpningsområde har åsidosatts.

64 I punkt 38 i den överklagade domen gjorde tribunalen sig följaktligen skyldig till felaktig rättstillämpning när den kritiserade överklagandenämnden för att i det omtvistade beslutet inte ha prövat huruvida det aktuella kännetecknet kunde utgöra ett varumärke och för att således ha ansett att en sådan prövning saknade relevans på grund av att kännetecknet under alla omständigheter saknade särskiljningsförmåga. Genom att göra en sådan bedömning har tribunalen nämligen fastställt en tågordning som ska följas vid prövningen av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009, vilken unionslagstiftaren emellertid inte alls har velat införa.

65 Följaktligen ska överklagandet vinna bifall såvitt avser den första delgrunden.

Den andra delgrunden

66 Det ska inledningsvis påpekas att tribunalen i den överklagade domen inte formellt angav att den utövade sin behörighet att ändra beslut enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001. I domslutet i den överklagade domen nöjde sig tribunalen med att ogiltigförklara det omtvistade beslutet.

67 I punkterna 50–58 i den överklagade domen prövade tribunalen emellertid själv, under en underrubrik som avsåg huruvida det fanns fog för grunden avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde, de materiella villkoren för det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, varefter tribunalen, med stöd av denna bestämmelse, beträffande vilken tribunalen just hade funnit att tillämpningen av det aktuella registreringshindret skulle prövas först, konstaterade att det aktuella kännetecknet inte uppfyllde villkoren i nämnda bestämmelse. Tribunalen ändrade således underförstått, men med nödvändighet, det omtvistade beslutet.

68 Enligt artikel 72.2 och 72.3 i förordning 2017/1001 ska ”[t]ribunalen … vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut [från en av EUIPO:s överklagandenämnder]”.

69 Tribunalens behörighet enligt artikel 72.2 och 72.3 att ändra överklagandenämndens beslut innebär emellertid inte att den är behörig att göra bedömningar i frågor som överklagandenämnden ännu inte har tagit ställning till. Tribunalens behörighet att ändra beslut omfattar emellertid de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastställda rättsliga och faktiska omständigheter har en möjlighet att utreda vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72, och dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, punkt 48).

70 I förevarande fall innebar den omständigheten att överklagandenämnden inte hade prövat det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 att tribunalen inte kunde ompröva överklagandenämndens bedömning. Tribunalen kunde följaktligen inte med giltig verkan ändra det omtvistade beslutet i detta avseende. Denna ändring av det omtvistade beslutet innebar nämligen att tribunalen för första gången bedömde omständigheter eller bevisning som överklagandenämnden inte hade prövat.

71 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 98 och 99 i sitt förslag till avgörande utgör ett sådant utövande av tribunalens behörighet att ändra beslut ett uppenbart åsidosättande av den bindande institutionella ram inom vilken befogenheten att ändra beslut på immaterialrättsområdet ingår, vilken stadfästs i artikel 72.3 i förordning 2017/1001 och vilken syftar till att säkerställa enskildas rätt till ett effektivt domstolsskydd på detta område.

72 Av detta följer att överklagandet ska bifallas även såvitt avser den enda grundens andra del.

73 Mot bakgrund av det ovan anförda ska överklagandet bifallas på den enda grunden som har åberopats och den överklagade domen ska följaktligen upphävas.

Talan i målet vid tribunalen

74 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, antingen själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande.

75 I förevarande fall anser domstolen att målet inte är färdigt för avgörande, eftersom tribunalen inte prövade någon av de två grunder som Neoperl åberopade vid tribunalen, vilka kräver en bedömning av de faktiska omständigheterna.

76 Målet ska därför återförvisas till tribunalen.

Rättegångskostnader

77 Eftersom målet återförvisas till tribunalen ska frågan om rättegångskostnader avseende överklagandet anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) **Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 7 december 2022, Neoperl/EUIPO (Återgivning av en cylindrisk sanitär komponent) (T-487/21, EU:T:2022:780), upphävs.**

2) **Mål T-487/21 återförvisas till Europeiska unionens tribunal.**

3) **Frågan om rättegångskostnader anstår.**

Underskrifter