Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 8 december 2016 [1]

**Mål C-421/15 P**

**Yoshida Metal Industry Co. Ltd**
**mot**

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**

”Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Registreringshinder eller ogiltighetsgrund — Tecken som endast består av en varas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat — Artikel 7.1 e ii — Prövning av registreringshinder eller ogiltighetsgrund för en kategori varor eller tjänster — Artikel 52.3 — Motivering av ett beslut av EUIPO:s överklagandenämnd — Motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster — Ny grund i samband med överklagandet — Avvisning”

## Inledning

1. Yoshida Metal Industry Co. Ltd (nedan kallat Yoshida) har genom detta överklagande yrkat att domstolen ska upphäva domen från Europeiska unionens tribunal av den 21 maj 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO. [2] I den domen avvisade tribunalen Yoshidas talan om ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska immaterialrättsmyndighetens överklagandenämnd hade fattat avseende ogiltighetsförfaranden mellan, å ena sidan, Pi-Design AG, Bodum France och Bodum Logistics A/S (nedan kallade Pi-Design m.fl.) och, å andra sidan, Yoshida. [3]

2. I den överklagande domen, som meddelades till följd av återförvisning efter upphävande, [4] bekräftades att de två figurmärken som registrerats av Yoshida var ogiltiga.

3. Utöver frågan huruvida tribunalen rättade sig efter domen rörande det första överklagandet har Yoshida i sitt nya överklagande tagit upp ytterligare en aspekt, nämligen frågan huruvida den ogiltighetsgrund som åberopats för samtliga berörda produkter faktiskt föreligger och huruvida motiveringen av de omtvistade besluten och den överklagande domen är tillräcklig i detta avseende. [5]

1 — Originalspråk: franska.

2 — T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, ej publicerad, EU:T:2015:302, nedan kallad den överklagade domen.

3 — Beslut av EUIPO:s första överklagandenämnd av den 20 maj 2010 (ärende R 1235/2008–1 och R 1237/2008–1, nedan kallade de omtvistade besluten).

4 — Dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129).

5 — En liknande fråga har tagits upp i ett annat överklagande (se mål harmoniseringsbyrån/Unibail Management, C-513/14 P, som ännu inte avgjorts av domstolen).

## Tillämpliga bestämmelser

4. Enligt artikel 7.1 e ii i förordning (EG) nr 207/2009 [6] får tecken som endast består av ”en varas form … som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” inte registreras.

5. I artikel 52.1 a i den förordningen anges att ett EU-varumärke ska ogiltigförklaras, på begäran, om varumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.

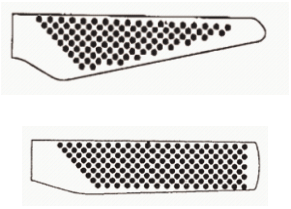
6. I artikel 52.3 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka [EU-varumärket] är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.”

## Bakgrund till tvisten

7. Bakgrunden till tvisten, så som följer av punkterna 1–15 i den överklagade domen, kan sammanfattas på följande sätt:

8. Den 3 och den 5 november 1999 ansökte Yoshida om registrering av två varumärken hos EUIPO. Varumärkena bestod av nedanstående två figurtecken.



9. Registreringen avsåg varor i klasserna 8 och 21 enligt Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, i dess reviderade och ändrade lydelse, och beskrevs på följande sätt:

— Klass 8: ”Förskärare, saxar, bordsknivar, gafflar, skedar, slipstenar, slipstenshållare, brynstål, fiskbenstänger.”

— Klass 21: ”Köksgeråd och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed), mixrar, spatlar, knivblock, tårtspadar.”

10. De aktuella varumärkena registrerades den 25 september 2002 och den 16 april 2003.

11. Den 10 juli 2007 ingav Pi-Design m.fl. ansökningar om ogiltighetsförklaring av de aktuella varumärkena. Ansökan vilade på den grund som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

12. EUIPO:s överklagandenämnd avslog dessa ansökningar genom beslut av den 15 och den 21 juli 2008.

6 — Rådets förordning av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EGT L 78, 2009, s. 1). Tillämpliga materiella bestämmelser i det nu aktuella målet är förordning nr 207/2009, eftersom det är de bestämmelser som är tillämpliga när EUIPO:s överklagandenämnd fattar sitt beslut. Under alla omständigheter hade artikel 7.1 e ii och artikel 51.3 (motsvarande artikel 52.3 i förordning nr 207/2009) i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1) en i allt väsentligt likadan lydelse.

13. Genom de omtvistade besluten, som avsåg ett överklagande av Pi-Design m.fl., ogiltigförklarade EUIPO:s överklagandenämnd de beslut som fattats av ogiltighetsavdelningen och förklarade varumärkena ogiltiga med stöd av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009.

## Förfarandena vid tribunalen och domstolen och den överklagade domen

14. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 12 augusti respektive den 15 september 2010 väckte Yoshida talan om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten. Till stöd för talan åberopade Yoshida en enda grund, avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009.

15. Genom dom av den 8 maj 2012, Yoshida Metal Industry/harmoniseringsbyrån – Pi-Design m.fl. (Återgivning av en yta med svarta prickar)[7], och dom av den 8 maj 2012, Yoshida Metal Industry/harmoniseringsbyrån – Pi-Design m.fl. (Yta med svarta prickar)[8], godtog tribunalen denna grund och ogiltigförklarade de omtvistade besluten.

16. Genom dom av den 6 mars 2014,[9] avseende ett överklagande av Pi-Design m.fl., upphävde domstolen dessa domar av det skälet att samma artikel 7.1 e ii hade åsidosatts. Domstolen återförvisade målen till tribunalen.

17. Genom den överklagade domen underkände tribunalen den enda grunden, avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, ogillade talan och förpliktade Yoshida att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

## Parternas yrkanden

18. Yoshida har yrkat att den överklagade domen ska upphävas och att de omtvistade besluten ska ogiltigförklaras,

— i första hand att domen ska upphävas i sin helhet och att de omtvistade besluten ska ogiltigförklaras i sin helhet,

— i andra hand att varumärkena ska ogiltigförklaras för ”slipstenar och slipstenshållare” (klass 8) och ”köksgeråd och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed) och knivblock” (klass 21)

och att EUIPO och Pi-Design m.fl. ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

19. EUIPO och Pi-Design m.fl. har yrkat att överklagandet ska ogillas och att Yoshida ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

## Bedömning

20. Klaganden har anfört två grunder till stöd för överklagandet. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 och den andra ett åsidosättande av artikel 52.3 i förordningen.

7 — T-331/10, ej publicerad,EU:T:2012:220.

8 — T-416/10, ej publicerad,EU:T:2012:222.

9 — Dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129).

21. I enlighet med domstolens önskemål begränsar jag min bedömning till den andra grunden för överklagandet.

### *Den andra grunden, avseende ett åsidosättande av artikel 52.3 i förordning nr 207/2009*

22. Denna grund har anförts till stöd för Yoshidas andrahandsyrkanden, vilka syftar till ett upphävande av den överklagade domen och en ogiltigförklaring av de omtvistade besluten i den del de innebär en ogiltigförklaring av klagandens varumärken för vissa av de berörda varorna, nämligen ”slipstenar och slipstenshållare”, ”köksgeråd och behållare för hushållsändamål … och knivblock”. Grunden består av två delgrunder.

### *Den första delgrunden*

23. Genom den första delgrunden har Yoshida anfört att tribunalen, när den avstod från att pröva om den grund för ogiltighet som hade anförts i det aktuella fallet förelåg för samtliga varor som berördes av de ifrågasatta varumärkena, åsidosatte artikel 52.3 i förordning nr 207/2009.

24. För att avgöra om ett varumärke omfattas av de registreringshinder eller de ogiltighetsgrunder som avses i artikel 7 i förordning nr 207/2009 måste det enligt fast rättspraxis alltid göras en konkret bedömning i förhållande till de varor eller tjänster som avses.[10] För det fall att det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för, föreskrivs dessutom i artikel 52.3 i förordning nr 207/2009 att varumärket ska förklaras ogiltigt endast för de berörda varorna eller tjänsterna.[11]

25. Av detta följer att EUIPO:s prövning av ogiltighetsgrunderna måste avse var och en av de varor eller tjänster som berörs av varumärket. När EUIPO tillämpar en sådan grund måste dessutom beslutet i princip motiveras för var och en av nämnda produkter eller tjänster.[12]

26. I det nu aktuella fallet angavs i de omtvistade besluten att det förelåg en sådan ogiltighetsgrund som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 för samtliga varor som avses med de berörda varumärkena.

27. För övrigt anförde inte Yoshida i första instans någon grund som avsåg ett åsidosättande av artikel 52.3 i förordning nr 207/2009 av överklagandenämnden, och inte heller någon grund avseende bristfällig motivering av de omtvistade besluten.

28. Den grund som Yoshida har anfört i samband med överklagandet får därmed anses utgöra kritik mot tribunalen för att den inte – ex officio – tog upp den påstådda omständigheten att EUIPO:s överklagandenämnd inte prövade ogiltighetsgrunden i förhållande till samtliga berörda varor och inte motiverade sina beslut tillräckligt i detta avseende.

29. Det finns skäl att pröva om en sådan grund, som innebär att tribunalen kritiseras för att den inte tog upp en grund ex officio, kan tas upp till prövning i samband med överklagandet.

10 — Dom av 9 september 2010, harmoniseringsbyrån/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

11 — Ett liknande synsätt föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) (före detta artikel 13 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EGT L 40, 1988, s. 1).

12 — Se, för ett liknande resonemang beträffande artikel 13 i direktiv 89/104, dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 34) och, beträffande förordning nr 207/2009, beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringsbyrån (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkterna 37–41).

*– Huruvida grunden kan tas upp till prövning*

30. Det följer av fast rättspraxis att tribunalen inte kan kritiseras för dess underlåtenhet att pröva grunder som inte åberopats vid tribunalen. [13]

31. Att tillämpa denna princip när det rör sig om grunder som kan tas upp ex officio är förenat med vissa svårigheter.

32. Det kan hävdas att en domstol i första instans, i och med att den inte tar upp en grund som den kan eller till och med ska ta upp ex officio, själv gör sig skyldig till en felaktig rättstillämpning som domstolen kan fastställa i samband med ett överklagande. Detta synsätt kan vara förklaringen till att domstolen ibland går med på att pröva en sådan grund i samband med ett överklagande. [14]

33. Av senare rättspraxis framgår emellertid att en grund i ett överklagande, vilken bygger på att tribunalen underlåtit att ex officio pröva motiveringen i ett beslut som begärts ogiltigförklarat, inte kan tas upp till sakprövning om den avser aspekter som inte berördes vid tribunalen.

34. Domstolen fann nämligen att en grund avseende tribunalens underlåtelse att slå fast att ett sådant beslut var bristfälligt motiverat inte kunde tas upp till sakprövning, eftersom den avsåg aspekter som klaganden inte hade tagit upp i talan vid tribunalen. [15]

35. Jag anser att denna begränsning avseende grunderna för ett överklagande helt och hållet motiveras av principerna för domstolens behandling av ett överklagande. I samband med ett överklagande är nämligen domstolens behörighet i princip begränsad till att bedöma den rättsliga slutsatsen med avseende på de grunder som anförts vid den domstol som gjort själva sakprövningen. [16] En prövning av huruvida ifrågasatta bedömningar är välgrundade innebär oundvikligen en kontroll av att det beslut som begärts ogiltigförklarat är tillräckligt motiverat. Det vore emellertid att gå för långt att kräva att tribunalen ex officio prövar motiveringen i ett sådant beslut avseende aspekter som inte berörts vid tribunalen. [17]

36. Av detta följer att en grund som avser den omständigheten att tribunalen inte ex officio slagit fast att ett organ som antagit en rättsakt åsidosatt motiveringsskyldigheten, med avseende på aspekter som inte uttryckligen anförts vid tribunalen, inte kan tas upp till prövning i samband med ett överklagande.

37. Jag anser att detta synsätt även ska tillämpas på varumärkestvister.

38. När det gäller EUIPO:s och tribunalens tillämpning av artikel 52.3 i förordning nr 207/2009, kan ett överklagande inte avse frågan huruvida överklagandenämndens beslut är tillräckligt motiverat med avseende på en del av varorna eller tjänsterna om klaganden inte uttryckligen har anfört denna aspekt vid tribunalen.

13 — Se, för ett liknande resonemang, bland annat dom av den 8 december 2011, Chalkor/kommissionen (C-386/10 P, EU:C:2011:815, punkt 70), och dom av den 22 oktober 2015, AC-Treuhand/kommissionen (C-194/14 P, EU:C:2015:717, punkt 55).

14 — Se beslut av den 9 februari 2012, Deutsche Bahn/harmoniseringsbyrån (C-45/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:69, punkt 61), och dom av den 19 juni 2014, FLS Plast/kommissionen (C-243/12 P, EU:C:2014:2006, punkt 48), i vilka domstolen har slagit fast att tribunalen handlade riktigt när den inte ex officio prövade en grund avseende bristfällig motivering av det beslut som begärts ogiltigförklarat.

15 — Dom av den 26 november 2013, Gascogne Sack Deutschland/kommissionen (C-40/12 P, EU:C:2013:768, punkterna 46–55 och 61–64) och dom av den 17 september 2015, Total/kommissionen (C-597/13 P, EU:C:2015:613, punkterna 21 och 22).

16 — Dom av den 26 november 2013, Gascogne Sack Deutschland/kommissionen (C-40/12 P, EU:C:2013:768, punkt 52). Se även generaladvokat Wahls förslag till avgörande i mål Total/kommissionen (C-597/13 P, EU:C:2015:207, punkterna 118–128).

17 — Se generaladvokat Wahls förslag till avgörande i mål Total/kommissionen (C-597/13 P, EU:C:2015:207, punkterna 118–128).

39. Det är inte tillräckligt att klaganden på ett allmänt sätt har bestritt registreringshindrets eller ogiltighetsgrundens tillämplighet på samtliga berörda varor eller tjänster. För att kunna anföra att ett registreringshinder inte är tillämpligt enbart med avseende på en del av dessa varor eller tjänster måste detta uttryckligen ha gjorts gällande under förfarandet vid tribunalen.

40. Denna slutsats följer av domstolens rättspraxis. I den mån det entydigt angavs i EUIPO:s beslut att registreringshindret kunde göras gällande mot alla berörda varor, har domstolen nämligen redan slagit fast att det ankom på klaganden att i talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av detta beslut ange på vilka varor registreringshinder enligt klaganden inte kunde tillämpas eller att bestrida den omständigheten att de berörda varorna utgjorde en homogen kategori. [18]

41. I det nu aktuella fallet bestred Yoshida i sin talan vid tribunalen endast tillämpningen av ogiltighetsgrunden i allmänhet och berörde inte specifikt dess tillämpning på en viss del av de berörda varorna, det vill säga ”slipstenar och slipstenshållare”, ”köksgeråd och behållare för hushållsändamål” och ”knivblock”.

42. Följaktligen kan Yoshida inte i överklagandet kritisera tribunalen för att den inte prövade denna aspekt ex officio eller för att den underlät att fastställa att de omtvistade besluten var bristfälligt motiverade i detta avseende.

43. Enligt min mening skulle läget ha varit ett annat om det hade varit tribunalen i stället för överklagandenämnden som först hade fastställt att det förelåg en ogiltighetsgrund för dessa varor. [19] I så fall skulle det nämligen ha varit möjligt att i överklagandet göra gällande att tribunalens dom var bristfälligt motiverad mot bakgrund av artikel 52.3 i förordning nr 207/2009. [20]

44. I det nu aktuella fallet är situationen emellertid en annan, eftersom tribunalen endast fastställde de beslut genom vilka EUIPO:s överklagandenämnd ogiltigförklarade Yoshidas varumärken för samtliga berörda varor.

45. Den första delen av den aktuella grunden kan således, enligt min mening, inte tas upp till prövning.

### *– I andra hand, prövning i sak*

46. Även om domstolen finner att den första delen av den andra grunden kan tas upp till prövning, anser jag att den i varje fall är ogrundad.

47. Enligt fast rättspraxis ska det av motiveringen klart och tydligt framgå hur den institution som har antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs av den kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utöva sin kontroll. Det krävs emellertid inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen av en rättsakt uppfyller kraven inte ska ske endast utifrån rättsaktens lydelse utan även utifrån sammanhanget och reglerna på det aktuella området. [21]

18 — Beslut av den 11 december 2014, FTI Touristik/harmoniseringsbyrån (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445, punkt 49). I det målet hade klaganden redan vid tribunalen bestritt att registreringshindret var tillämpligt för en del av varorna och tjänsterna, men inte utvecklat resonemanget tillräckligt. Följaktligen underkändes inte den aktuella grunden för överklagandet på grund av att den inte kunde tas upp till prövning utan på grund av att den uppenbarligen var ogrundad.

19 — Enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 har tribunalen rätt att ompröva ett beslut av EUIPO:s överklagandenämnd.

20 — Se, för ett sådant fall, i samband med prövningen av ett registreringshinder, dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkterna 28 och 29).

21 — Dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringsbyrån (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punkt 65).

48. Domstolen har redan slagit fast att den behöriga myndigheten, när den avslår en ansökan om registrering av ett varumärke, är skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit fram till beträffande var och en av de berörda varorna och tjänsterna. När samma registreringshinder anförts mot en kategori eller en grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndigheten emellertid begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster. [22]

49. Den behöriga myndigheten på varumärkesområdet har denna möjlighet med hänsyn till den omständigheten att en registreringsansökan ofta avser många varor eller tjänster. [23]

50. Domstolen har tillämpat samma synsätt på EUIPO:s prövning av registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. [24]

51. För att rätten till en effektiv domstolsprövning inte ska undergrävas är det enbart möjligt att göra en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster med avseende på varor och tjänster som har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varandra för att de ska kunna anses utgöra en tillräckligt homogen kategori eller grupp av varor eller tjänster. [25]

52. Jag anser att detta villkor till fullo är uppfyllt i det nu aktuella fallet.

53. Samtliga varor som avses med de omtvistade varumärkena, ”förskärare, saxar, bordsknivar, gafflar, skedar, slipstenar, slipstensbehållare, brynstål, fiskbenstänger” och ”köksredskap och behållare för hushållsändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed), mixrar, spatlar, knivblock, tårtspadar”, är köksredskap. [26]

54. Varorna utgör enligt min mening en tillräckligt homogen grupp med avseende på prövningen av det åberopade registreringshindret.

55. Det följer nämligen av motiveringen i de omtvistade besluten [27] att de ifrågasatta tecknen föreställer handtag på de varor som avsågs i registreringsansökan. Resonemanget vilar på antagandet att samtliga berörda varor, det vill säga olika köksredskap, kan förses med ett handtag.

56. Jag anser att överklagandenämnden således gav en tillräcklig motivering till varför det fanns ett samband mellan de berörda varorna som utgjorde skäl att pröva dem tillsammans. Skälen i de omtvistade besluten är visserligen kortfattade men konsekventa och sådana att Yoshida kan förstå hur EUIPO:s överklagandenämnd resonerat i förhållande till samtliga berörda varor och att tribunalen kan granska detta resonemang.

22 — Se dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 38).

23 — Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2006:450, punkterna 42 och 43).

24 — Se beslut av den 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/harmoniseringsbyrån (C-17/08 P, ej publicerat, EU:C:2009:64, punkt 34), beslut av den 9 december 2009, Prana Haus/harmoniseringsbyrån (C-494/08 P, ej publicerat, EU:C:2009:759, punkt 46), beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringsbyrån (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 37 och 38), beslut av den 21 mars 2012, Fidelio/harmoniseringsbyrån (C-87/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:154, punkt 43), dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 27). Se även flera domar av tribunalen, bland annat dom av den 27 april 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) (T-89/15, ej publicerad, EU:T:2016:244, punkt 31), och dom av den 12 maj 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-590/14, ej publicerad, EU:T:2016:295, punkt 26).

25 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 36), och beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringsbyrån (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 40), och flera domar av tribunalen, bland annat dom av den 2 april 2009, Zuffa/harmoniseringsbyrån (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, punkt 28), och dom av den 16 oktober 2014, Larrañaga Otaño/harmoniseringsbyrån (GRAPHENE) (T-458/13, EU:T:2014:891, punkt 26).

26 — Den omständigheten att varorna såsom Yoshida har understrukit i överklagandet hänför sig till två olika klasser, klass 8 och klass 21, saknar betydelse, eftersom klassificeringen enligt Niceöverenskommelsen görs uteslutande av administrativa skäl.

27 — Se punkterna 30, 34–36 och 40 i de omtvistade besluten.

57. Det finns anledning att skilja frågan om motiveringen från frågan huruvida de ifrågavarande besluten är välgrundade.[28] Motiveringsskyldigheten är uppfylld i och med att det följer av tydliga och konsekventa skäl i besluten att överklagandenämnden ansåg att samtliga berörda varor utgjorde en homogen grupp till följd av att de hade en gemensam egenskap. Huruvida överklagandenämnden såsom klaganden har anfört gjorde en oriktig bedömning när den fann att samtliga varor hade denna gemensamma egenskap rör frågan huruvida besluten är välgrundade.

58. Yoshidas argument, att några av de berörda produkterna inte är försedda med det aktuella handtaget, syftar egentligen till att ifrågasätta överklagandenämndens resonemang med avseende på en ny aspekt, som inte åberopades vid tribunalen och som för övrigt rör en faktisk omständighet. Detta argument kan således inte tas upp till prövning i samband med överklagandet.

59. Argumentet har under alla omständigheter inte utvecklats på ett övertygande sätt. Beträffande ”slipstenar” eller ”redskap och behållare för hushållsändamål”, som omfattar kastruller eller grytor, har Yoshida inte förklarat varför dessa varor inte skulle kunna vara försedda med ett handtag.

60. Såsom EUIPO mycket riktigt påpekade är ”slipstenshållare” och ”knivblock” varor som inte används självständigt i förhållande till hanteringen av slipstenar eller knivar. Därmed kan de inte utgöra en särskild kategori eller grupp av varor med avseende på prövningen av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna. Även om ”knivblock” hade kunnat betraktas som en annan varugrupp än ”knivar”, skulle en gemensam slutsats ändå behöva dras.[29]

61. Av samtliga dessa skäl anser jag att den första delen av den andra grunden inte kan tas upp till prövning eller i varje fall är ogrundad.

### *Den andra delgrunden*

62. Yoshida har anfört att tribunalens resonemang inte kan tillämpas på vissa av de berörda varorna, nämligen de varor som inte har något handtag.

63. Kontrollen av att motiveringsskyldigheten har iakttagits ska skiljas från den överklagade domens lagenlighet i sak.[30] I det nu aktuella fallet har Yoshida visserligen gjort gällande att resonemanget i den överklagade domen är oriktigt, men egentligen har Yoshida bestritt att tribunalens fastställande av de faktiska omständigheterna var välgrundat, vilket inte får prövas i samband med överklagandet.[31]

64. Således kan inte heller den andra delen av den nu aktuella grunden enligt min mening tas upp till prövning.

28 — Se dom av den 2 april 1998, kommissionen/Sytraval och Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punkt 67).

29 — Tribunalen har i rättspraxis slagit fast att om två varukategorier måste användas tillsammans eller åtminstone är oskiljaktiga får överklagandenämnden dra samma slutsats om båda två. Se dom av den 2 december 2008, Ford Motor/harmoniseringsbyrån (FUN), (T-67/07, EU:T:2008:542, punkt 44) och dom av den 8 september 2010, Wilfer/harmoniseringsbyrån (återgivande av ett gitarrhuvud) (T-458/08, ej publicerad, EU:T:2010:358, punkt 66).

30 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 april 1998, kommissionen/Sytraval och Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punkt 67), och generaladvokat Légers förslag till avgörande i målet Belgien/kommissionen (C-197/99 P, EU:C:2001:658, punkterna 39 och 40).

31 — Domstolen har redan fastställt att en grund för ett överklagande som avser den omständigheten att den aktuella varu- och tjänstekategori som berörs av en prövning av ett registreringshinder inte utgjorde en homogen kategori inte kan tas upp till prövning. Se beslut av den 7 juli 2011, MPDV Mikrolab/harmoniseringsbyrån (C-536/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:469, punkterna 34 och 38).

## Förslag till avgörande

65. Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att domstolen ska slå fast att den andra grunden inte kan tas upp till prövning eller i varje fall att den delvis inte kan tas upp till prövning och att den delvis är ogrundad.