



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PRIIT PIKAMÄE

föredraget den 12 september 2024¹

Mål C-93/23 P

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
mot

Neoperl AG

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 4 –
Kännetecken som kan utgöra ett EU-varumärke – Ansökan om registrering av ett taktilt
positionsmerke som återger en cylindrisk sanitär komponent – Artikel 7 –
Absoluta registreringshinder – Avslag på ansökan – Förordning (EU) 2017/1001 –
Artikel 72.3 – Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller
konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten”

I. Inledning

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, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2022:780), 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 positionsmerke som återger en cylindrisk sanitär insatskomponent (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. Till stöd för överklagandet har EUIPO åberopat en enda grund, nämligen att tribunalen har åsidosatt artikel 72.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.² EUIPO:s argument väcker emellertid viktiga frågor om *omfattningen av tribunalens prövning av ett beslut som fattats av överklagandenämnden* vid EUIPO. Genom förevarande överklagande har domstolen närmare bestämt anmodats att uttala sig om omfattningen av och villkoren för tribunalens behörighet att ändra ett beslut från överklagandenämnden med stöd av ovannämnda bestämmelse. Eftersom det rör sig om frågor som rör tilldelning av befogenheter rör det sig om frågor av konstitutionell karaktär. Svaret på dessa frågor kan dessutom få en betydande inverkan som går långt utöver tvisten i det nationella målet och komma att påverka unionens domstolssystem i dess helhet.

¹ Originalspråk: franska.

² EUT L 154, 2017, s. 1.

3. Detta är huvudskälen till att förevarande överklagande har godtagits inom ramen för den mekanism för prövningstillstånd för överklaganden (nedan kallad mekanismen för filtrering av överklaganden) som har införts genom artikel 58a i stadgan för Europeiska unionens domstol. Sedan denna mekanism infördes den 1 maj 2019 har domstolen endast godtagit ett fåtal överklaganden, bland annat på grund av att strikta villkor måste vara uppfyllda. De överklaganden som berörs av denna mekanism kan nämligen endast godtas om de aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten. Domstolens kommande dom kommer således att bidra till att klargöra hur dessa kriterier ska tolkas i rättspraxis.

II. Tillämpliga bestämmelser

4. Eftersom dagen för ingivandet av den aktuella ansökan, det vill säga den 1 september 2016, var avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt vid prövningen av huruvida det förelåg absoluta registreringshinder reglerades tvisten vid tribunalen av de materiella bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken,³ i förekommande fall i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).⁴ Förordning nr 207/2009 har ersatts av förordning 2017/1001. Sistnämnda förordning är tillämplig på förevarande måls processuella aspekter.

Förordning nr 207/2009

5. I artikel 4 i 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.”

6. I artikel 7 i denna förordning, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, i dess lydelse enligt förordning 2015/2424, men med samma innehåll vad gäller de bestämmelser som är relevanta för prövningen av ett överklagande till tribunalen, föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

- a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.
- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...”

³ EUT L 78, 2009, s. 1.

⁴ EUT L 341, 2015, s. 21.

7. Artikel 26 i denna förordning har rubriken ”Krav på ansökan”. I artikel 26.1 d och 26.3 föreskrivs följande:

”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 ...”.

8. Artikel 162 i denna förordning har rubriken ”Tillämpningsföreskrifter ...” Artikel 162.1 har följande lydelse:

”Närmare tillämpningsföreskrifter för denna förordning ska antas.”

Förordning 2017/1001

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

”2. Om ansökan om EU-varumärke inte uppfyller kraven i punkt 1 ska immaterialrättsmyndigheten 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 avhjälpats inom föreskriven tid, ska immaterialrättsmyndigheten avslå ansökan.”

10. I artikel 66 i denna förordning, med rubriken ”Beslut som kan överklagas”, föreskrivs följande:

”1. Beslut av immaterialrättsmyndighetens beslutsfattande instanser som anges i artikel 159 a–d och, i tillämpliga fall, led f i den artikeln får överklagas. Dessa beslut ska få verkan först från och med dagen för utgången av den överklagandeperiod som avses i artikel 68. Ingivandet av överklagandet ska ha suspensiv verkan.

2. Beslut som inte avslutar handläggningen för någon part får endast överklagas i samband med att det slutliga beslutet överklagas, om det inte i beslutet föreskrivs att det får överklagas särskilt.”

11. Artikel 70 i denna förordning har rubriken ”Prövning av överklaganden”. I artikel 70.1 föreskrivs följande:

”Om överklagandet inte avvisas ska överklagandenämnden pröva om överklagandet är befogat.”

12. I artikel 71 i förordning 2017/1001, med rubriken "Beslut i ärenden om överklagande", föreskrivs följande:

"1. Efter prövning av 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."

13. I artikel 72 i denna förordning, med rubriken "Överklagande till Europeiska unionens domstol", föreskrivs följande:

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

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga förföreskrifter, åsidosättande av EUF-fördraget, åsidosättande av denna förordning eller åsidosättande 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 ska 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. Immaterialrättsmyndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom eller, vid överklagande av denna dom, domstolens dom."

14. I artikel 94 i denna förordning, med rubriken "Beslut och underrättelser från immaterialrättsmyndigheten", föreskrivs följande

"1. Immaterialrättsmyndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter eller bevis som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. ...

..."

15. I artikel 95 i samma förordning, med rubriken "Prövning av sakförhållandena på eget initiativ", föreskrivs följande:

"1. Vid förfarande inför immaterialrättsmyndigheten ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat ...

...”

16. Artikel 151 i förordning 2017/1001 har rubriken ”Immaterialrättsmyndighetens uppgifter”. I artikel 151.1 a föreskrivs följande:

”Immaterialrättsmyndigheten ska ha följande uppgifter:

a) Att administrera och främja det EU-varumärkessystem som inrättas genom denna förordning.”

17. I artikel 159 i denna förordning, 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.

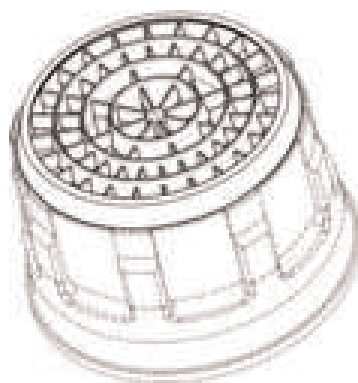
f) En annan enhet eller person som utses av den verkställande direktören för detta ändamål.”

18. Artikel 165 i denna förordning har rubriken ”Överklagandenämnder”. I artikel 165.1 föreskrivs följande:

”Överklagandenämnderna ska svara för att besluta om överklaganden av beslut som fattats enligt artiklarna 160–164.”

III. Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

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



20. I registreringsansökan klassificerades det sökta varumärket som ett "taktilt positionsmärke", och beskrevs på följande sätt:

21. "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."

22. 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".

23. 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.

24. Genom skrivelse av den 22 december 2016 vägrade Neoperl att omklassificera det sökta varumärket och vidhöll dels klassificeringen av varumärket som taktilt positionsmärke, dels beskrivningen av detta varumärke.

25. Genom beslut av den 11 oktober 2019 avslog granskaren 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.

26. Den 16 oktober 2019 överklagade Neoperl granskarens beslut till EUIPO. Den 22 januari 2020 inkom Neoperl med sin redogörelse för grunderna för överklagandet.

27. Genom ett meddelande av den 3 augusti 2020 underrättade EUIPO:s överklagandenämnds referent 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.

28. Den 3 mars 2021 yttrade sig Neoperl över meddelandet av den 3 augusti 2020.

29. Genom det överklagade beslutet slog femte överklagandenämnden vid EUIPO 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.

IV. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

30. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 10 augusti 2021 väckte Neoperl talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet och yrkade att EUIPO skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

31. Till stöd för överklagandet åberopade Neoperl två grunder, varav den första avsåg ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, och den andra avsåg ett åsidosättande av artikel 95.1 första meningen i förordning 2017/1001. Neoperl gjorde i huvudsak gällande att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning hade beaktat det sökta varumärkets särdrag såsom taktilt positionsmärke, och klandrade överklagandenämnden för att den – i strid med dess skyldighet enligt artikel 95 i förordning 2017/1001 att på eget initiativ pröva de relevanta sakförhållandena – inte hade sökt styrka det taktila intryck som munstycken för tappkranar vanligtvis ger upphov till, eller det intryck som det sökta kännetecknet ger, och inte heller den omständigheten att de lameller som kännetecknet består av ger ett mjukt taktilt intryck som nödvändigtvis associeras med en funktionell egenskap hos de aktuella varorna. I motsats till vad överklagandenämnden hade funnit, drog Neoperl härav slutsatsen att kännetecknet hade särskiljningsförmåga.

32. EUIPO bestred Neoperls argument och gjorde gällande att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, efter att ha utfört en fullständig och exakt bedömning av sakförhållandena, fann att det kännetecknet som registreringsansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga.

33. Genom den överklagade domen ogiltigförklarade tribunalen det omtvistade beslutet.

34. Vid sin prövning av ovannämnda två grunder inledde tribunalen med att i punkterna 20–22 i den överklagade domen erinra om att granskaren avslag registreringsansökan med stöd av artikel 41.4 i förordning 2017/1001, och att överklagandenämnden valde att endast pröva det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, samt noterade att frågan huruvida det sökta kännetecknet även skulle nekas registrering med stöd av artikel 41.4 i förordning 2017/1001 saknade relevans.

35. I punkt 23 i den överklagade domen påpekade tribunalen att Neoperl inte har åberopat någon grund avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde för att bestrida överklagandenämndens val att pröva registreringsansökan enbart mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Tribunalen prövade dock inte huruvida det aktuella kännetecknet kunde anses utgöra ett EU-varumärke enligt artikel 4 i samma förordning.

36. Vad gäller en prövning ex officio av en grund som inte har tagits upp av en part, framhöll tribunalen i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen att unionsdomstolarna har befogenhet, och i förekommande fall en skyldighet, att pröva vissa grunder rörande materiell lagenlighet ex officio, exempelvis en grund som avser frågan om absolut rättskraft. En grund avseende lagens tillämpningsområde utgör således tvingande rätt och det ankommer på tribunalen att pröva den ex officio, med beaktande av den kontradiktoriska principen. I förevarande fall anmodade tribunalen parterna, vid förhandlingen och – som en åtgärd för processledning – genom en fråga som skulle besvaras skriftligen vid förhandlingen, att yttra sig över huruvida överklagandenämnden i förekommande fall var skyldig att pröva huruvida det sökta varumärket uppfyllde kravet på grafisk återgivning i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och

om detta varumärke följaktligen kunde strida mot det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i denna förordning, bland annat mot bakgrund av tribunalens praxis.⁵

37. I punkterna 35 och 36 i den överklagade domen underkände tribunalen EUIPO:s argument att överklagandenämnden inte begick något fel vid bedömningen av särskiljningsförmågan när den inte kontrollerade huruvida de villkor som följer av artiklarna 4 och 7.1 a i förordning nr 207/2009 var uppfyllda, eftersom den prövade tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 på ett så fullständigt sätt som möjligt. Tribunalen grundade sin slutsats på en bokstavstolkning av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

38. Tolkningen av relevanta rättsregler, och särskilt frågan huruvida det kännetecknen som registreringsansökan avser uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt, och således kan utgöra ett varumärke, utgör i förevarande fall en preliminär fråga som måste besvaras innan man kan pröva de grunder för överklagandet som avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 95.1 i förordning 2017/1001. Tribunalen skulle således åsidosätta sin skyldighet att ex officio pröva lagenligheten dels om den underlät att notera – även om parterna inte har bestritt detta – att det omtvistade beslutet har antagits på grundval av en bestämmelse som inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet, närmare bestämt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, för det fall det kännetecknen som registreringsansökan avser inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 4 i samma förordning och överklagandenämnden inte har kontrollerat detta, dels om den, till följd av detta, avgjorde den anhängiga tvisten genom att tillämpa denna bestämmelse.

39. Vad gäller frågan huruvida talan kunde bifallas på den grund som avsåg åsidosättande av lagens tillämpningsområde fann tribunalen i punkt 55 i den överklagade domen, vad gäller frågan huruvida det sökta kännetecknet uppfyller de villkor för registrering som föreskrivs i artikel 4 i förordning nr 207/2009, att kännetecknets struktur – som består av några millimeter höga cirkulära, koncentrisk, elastiska lameller som är fördelade över hela änden av cylindern – kan återges grafiskt. Så är däremot inte fallet med det taktila intryck som denna struktur ger upphov till, vad gäller lamellernas elasticitet och den omständigheten att de ändrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten.

40. Som tribunalen erinrade om i punkt 34 i den överklagade domen kan ett kännetecken utgöra ett EU-varumärke om det uppfyller de villkor som anges i denna bestämmelse, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt. Denna återgivning måste bland annat vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

41. I punkt 53 i den överklagade domen underkände tribunalen, med tillämpning av artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/626,⁶ EUIPO:s argument att det taktila intryck som det sökta kännetecknet ger upphov till inte framgår av den grafiska återgivningen, utan endast av den beskrivning som åtföljer denna grafiska återgivning. Tribunalen framhöll således att artikel 3 i denna genomförandeförordning omfattas av förordningens avdelning II. Även om denna genomförandeförordning var i kraft när det överklagade beslutet antogs, föreskrivs det i artikel 39.2 a att avdelning II inte ska tillämpas på ansökningar om EU-varumärke som

⁵ Dom av den 6 oktober 2021, *M/S. Indeutsch International/EUIPO* – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer) (T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668).

⁶ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431 (EUT L 104, 2018, s. 37).

registrerats före den 1 oktober 2017. I motsats till vad EUIPO:s argument förutsätter, är genomförandeförordning 2018/626 således inte tillämplig i förevarande fall, eftersom ansökan om registrering av det aktuella varumärket lämnades in den 1 september 2016. Det ska för övrigt noteras att i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 37 i denna genomförandeförordning ska bestämmelserna i förordning nr 2868/95 fortsätta att tillämpas på pågående förfaranden där genomförandeförordningen inte gäller, till dess att dessa förfaranden har avslutats.

42. Mot denna bakgrund konstaterade tribunalen i punkt 57 i den överklagade domen att det taktila intrycket av det sökta kännetecknet inte på ett precist och fullständigt sätt framgår av den grafiska återgivningen av kännetecknet som sådan, utan på sin höjd av den åtföljande beskrivningen. Denna beskrivning preciserar därmed inte den grafiska återgivningen av kännetecknet, i den mening som avses i den rättspraxis det erinrats om i punkt 56 i den överklagade domen, utan kan tvärtom ge upphov till tvivel om föremålet för och omfattningen av denna grafiska återgivning, eftersom den försöker utvidga föremålet för det skydd som söks. Det kännetecken som registreringsansökan avser uppfyller inte villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och står följaktligen i strid med det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i denna förordning.

43. I punkt 60 i den överklagade domen fann tribunalen att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig vid prövningen av ansökan om registrering som EU-varumärke av det aktuella kännetecknet. Överklagandenämnden kunde således inte med lagenlig verkan lägga denna bestämmelse till grund för beslutet att lämna på avslag på överklagandet av granskarens beslut att inte registrera kännetecknet.

44. Det överklagade beslutet antogs följaktligen i strid med lagens tillämpningsområde och ogiltigförklarades därför.

V. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen

45. Genom beslut av den 11 juli 2023⁷ meddelade domstolen prövningstillstånd, efter att ha konstaterat att EUIPO:s ansökan om prövningstillstånd i tillräcklig utsträckning visar att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten och konsekvensen i, och utvecklingen av, unionsrätten.

46. I sitt överklagande har EUIPO yrkat att domstolen ska

- upphäva den överklagade domen,
- ogilla överklagandet av det omtvistade beslutet, och
- förplikta vardera parten att bära sina rättegångskostnader.

47. 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,

⁷ Beslut av den 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

- ogiltigförklara det omtvistade beslutet på grund av underlåtenheten att beakta Neoperls grund om att EUIPO har åsidosatt artikel 71.1 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 7.1 a och artikel 94.1 första meningen i samma förordning,
- 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.

48. Domstolen har i enlighet med artikel 76.2 i domstolens rättegångsregler beslutat att avgöra målet utan att hålla någon muntligt förhandling.

VI. Rättslig bedömning

A. Inledande anmärkningar

1. Mekanismen för filtrering överklaganden

49. Mekanismen för filtrering av överklaganden ingår i de reformåtgärder som domstolen har vidtagit mot bakgrund av domstolens stadigt ökande arbetsbörda och i syfte att göra det möjligt för domstolen att fortsätta att utföra den uppgift som den tilldelats av fördragets upphovsmän, nämligen att inom rimlig tid "säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen", såsom krävs enligt artikel 19.1 FEU. Denna mekanism är tillämplig på överklaganden av domar eller beslut från tribunalen angående beslut meddelade av de överklagandenämnder som är självständiga i förhållande till unionens organ eller byråer och dit ett beslut måste ha överklagats innan ett överklagande kan ske vid tribunalen.⁸

50. Reformen grundar sig på konstaterandet att i en betydande del av alla anhängiggjorda mål måste talan avvisas eller ogillas, trots att de aktuella målen redan har varit föremål för två rättsliga prövningar, först av överklagandenämnder som är självständiga i förhållande till unionens byråer och därefter av tribunalen. Eftersom det ansågs nödvändigt att förvalta domstolens resurser på bästa möjliga sätt beslutades det att en tredje domstolsprövning endast skulle tillåtas i undantagsfall, nämligen i de fall där klaganden på ett övertygande sätt har visat att tribunalen i sitt avgörande har gjort sig skyldig till en allvarlig felaktig rättstillämpning som kan påverka de framtida mål som den har att pröva.

51. Domstolen har inspirerats av medlemsstaternas rättssystem, enligt vilka det ofta krävs att vissa villkor ska vara uppfyllda för att en överklagande till en högre instans ska kunna tas upp till sakprövning, såsom kravet på att målet ska vara "av väsentlig betydelse" eller att det omtvistade domstolsavgörandet "avviker från högsta domstolarnas rättspraxis". För att garantera rättssäkerheten krävs det enligt medlemsstaternas rättssystem i så fall ett avgörande från den högsta rättsinstansen. Som jag påpekade i inledningen till förevarande förslag till avgörande kan de överklaganden som berörs av filtreringsmekanismen endast godtas om de aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten, vilket ger domstolen ett utrymme för skönsmässig bedömning.

⁸ Se begäran framställd av domstolen med stöd av artikel 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol, tillgänglig på följande internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/sv/ (s. 1 och 7).

52. De mål i vilka domstolen hittills har ansett att detta villkor har varit uppfyllt ger en uppfattning om vilken typ av mål som ska beaktas och om det slutliga syfte som eftersträvas med den filtreringsmekanism som utgör en del av rättsmedelssystemet. I dessa mål behandlas frågor som huruvida internationella avtal som binder unionen är tillämpliga vid unionsdomstolarna,⁹ följderna av en medlemsstats utträde ur unionens varumärkessystem¹⁰ och kravet på att företräddas av en oberoende advokat med hänsyn till intresset av en god rättskipning.¹¹ Det rör sig om grundläggande unionsrättsliga frågor som går utöver ramen för överklagandet och därför kräver ett klagande av den högsta tolkningsinstansen.

2. Frågor som motiverar att prövningstillstånd meddelas

53. Om man jämför de centrala rättsfrågorna i förevarande mål med de fall som räknas upp i föregående punkt, råder det inget tvivel om att villkoret för att meddela prövningstillstånd är uppfyllt i förevarande fall, och det av de skäl som domstolen angav i sitt beslut av den 11 juli 2023,¹² och som jag sammanfattar nedan för att ge en bättre förståelse för bedömningen av överklagandet.

54. För det första är frågan huruvida tribunalen överskred gränserna för sin behörighet genom att i praktiken ändra överklagandenämndens beslut efter att ex officio ha prövat en grund av *horisontell karaktär*.

55. För det andra är frågan om tilldelning av behörighet en viktig fråga av *konstitutionell karaktär*, eftersom tribunalen är rättsligt skyldig att handla inom ramen för den behörighet och de befogenheter som den har tilldelats genom unionens rättsordning.

56. För det tredje är frågan om villkoren för och omfattningen av tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut av särskild betydelse, eftersom överskridandet av denna behörighet påverkar överklagandenämndernas exklusiva befogenheter, det rättsliga skyddet för de personer som berörs av EUIPO:s beslut och, rent allmänt, rätten till ett *effektivt domstolsskydd*.

57. För det fjärde utgör frågan om villkoren för och omfattningen av tribunalens behörighet att ändra beslut en viktig fråga, eftersom den frågan *inte är begränsad till immaterialrätten* utan även kan avse beslut som fattats av andra unionsbyråer, och är föremål för unionsdomstolens lagenlighetsprövning.

58. Jag påpekar i detta sammanhang att EUIPO i sin ansökan om prövningstillstånd uppfyllde kravet på att på ett precist och tydligt sätt beskriva den felaktiga rättstillämpning som EUIPO har kritiserat tribunalen för att ha gjort sig skyldig till. EUIPO har i synnerhet angett såväl de punkter i den överklagade domen som EUIPO bestrider som den unionsrättsliga bestämmelse som tribunalen påstås ha åsidosatt.

59. Efter dessa inledande anmärkningar om mekanismen för filtrering av överklaganden, och denna redogörelse för skälen till att domstolen beslutade att meddela prövningstillstånd för EUIPO:s överklagande, kommer jag att företa en närmare undersökning av huruvida överklagandet är välgrundat.

⁹ Se beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Se beslut av den 7 april 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ Se beslut av den 30 januari 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Beslut av den 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

B. Den enda grund som anförts till stöd för överklagandet

1. Parternas argument

60. EUIPO har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, nämligen att artikel 72.3 i förordning 2017/1001 har åsidosatts. EUIPO har gjort gällande att tribunalen överskred sin behörighet enligt denna bestämmelse genom att för första gången pröva det registreringshinder och den grund avseende artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, som Neoperl hade åberopat vid överklagandenämnden, men som överklagandenämnden uttryckligen avstod från att pröva i det omtvistade beslutet, och att tribunalen, i stället för överklagandenämnden, därmed själv avgjorde ärendet i sak.

61. Enligt EUIPO ankom det inte på tribunalen att göra detta, eftersom den inte var behörig att pröva granskarens beslut, utan endast huruvida överklagandenämndens omtvistade beslut var lagenligt. I förevarande fall har tribunalen således fråntagit överklagandenämnden den ursprungliga befogenhet att genomföra prövningen som tillkommer denna nämnd enligt artiklarna 165.1, 66.1 och 70.1 i förordning 2017/1001, och vars grundläggande betydelse för behörighetsfördelningen mellan EUIPO, överklagandenämnden, tribunalen och domstolen inom ramen för ett system med fullständigt, lämpligt och effektivt rättsligt skydd, inbegripet EUIPO:s beslut, lagstiftaren vid flera tillfällen uttryckligen har bekräftat.

62. Överklagandet avser följande aspekter av den överklagade domen: i) konstaterandet att tribunalen är materiellt behörig att pröva frågan huruvida villkoren i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4, i samma förordning, är tillämpliga i sak, mot bakgrund av den grund som tribunalen hade tagit upp ex officio, ii) tribunalens prövning, på denna grund, av huruvida villkoren i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning, är tillämpliga i sak, iii) konstaterandet att kännetecknet omfattas av registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 och iv) yrkandet om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

63. Neoperl anser att EUIPO har fog för sitt överklagande vad gäller de delar av den överklagade domen som nämns i föregående punkt. Neoperl konstaterar vidare att EUIPO gjorde en riktig bedömning när denna myndighet fann att det inte var nödvändigt att för tribunalen att göra en prövning i sak av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 4 i samma förordning. Enligt Neoperl bör tribunalens dom 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.

64. Vad gäller den överklagade domens verkningar har Neoperl hävdatt att tribunalens påstådda åsidosättanden kränker bolagets rätt att yttra sig. Efter tribunalens ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet borde således en annan överklagandenämnd vid EUIPO ha ombetts att uttala sig i frågan huruvida det sökta kännetecknet uppfyllde kraven i artikel 4 i förordning nr 207/2009. Till skillnad från tribunalen, vars bedömning är begränsad till en lagenlighetsprövning, skulle denna andra överklagandenämnd vid EUIPO ha kunnat utöva såväl de befogenheter som tillkommer granskaren i första instans som på eget initiativ bedöma sakförhållandena och beakta nya omständigheter och ny bevisning.

65. Med beaktande av tribunalens överväganden i punkterna 47–58 i den överklagade domen är denna överklagandenämnd emellertid skyldig att, utan ytterligare bedömning av sakförhållandena, avslå ansökan om registrering av det sökta kännetecknet på grundval av

påståendet att det inte kan återges grafiskt, eftersom tribunalen anser att konstaterandena i punkterna 47–58 i den överklagade domen är bindande. Neoperl har understrukt att det inte går att väcka talan vid tribunalen mot ett sådant beslut, eftersom tribunalen redan funnit att det är omöjligt att grafiskt återge det sökta kännetecknet. Tribunalens överväganden i punkterna 47–58 i den överklagade domen utgör således ett åsidosättande av Neoperls rätt att yttra sig.

2. Bedömning

a) Huruvida det är nödvändigt att undersöka varje steg i resonemanget i den överklagade domen

66. EUIPO har i huvudsak kritiserat tribunalen för att ha överskridit den behörighet att ändra ett beslut som tribunalen tilldelas i artikel 72.3 i förordning 2017/1001. Det är viktigt att notera att det rättsliga resonemang som tribunalen för i den överklagade domen är relativt komplicerat. Av detta skäl är det inte lätt att avgöra exakt vilken del av argumentationen som avser den ”ursprungliga” felaktiga rättstillämpningen. Innan tribunalen utövade sin behörighet att ändra ett beslut var den nämligen tvungen att ta ställning till en rad *prejudiciella rättsfrågor*.

67. Rent konkret prövade tribunalen först ex officio en grund avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde och uttalade sig därefter om huruvida prövningen av det registreringshinder som avses i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 ska ges förtur. Det var först efter att ha funnit att EUIPO:s överklagandenämnd hade underlåtit att beakta denna påstådda förtur som tribunalen beslutade sig för att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut. De aspekter som tribunalen tog upp är nära förbundna med varandra och förtjänar därför en ingående prövning.

68. Av ovan angivna skäl anser jag att det av tydlighetsskäl är nödvändigt att undersöka varje steg i det rättsliga resonemang från tribunalens sida som är föremål för förevarande överklagande. Min bedömning nedan utgår därför från dessa steg. Som jag kommer att förklara finns det vissa rättsfrågor som behöver undersökas inom ramen för denna bedömning och som ännu inte har behandlats i domstolens praxis. *Syftet med bedömningen är att fastställa exakt på vilken punkt tribunalens resonemang avviker från kraven i unionsrätten*, och därmed utgör en felaktig rättstillämpning som motiverar att den överklagade domen upphävs.

b) Huruvida det är möjligt att ex officio pröva en grund som avser åsidosättande av lagens tillämpningsområde

69. I punkterna 18–49 i den överklagade domen tog tribunalen upp frågan om möjligheten att ex officio pröva en grund avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde. Bedömningen av denna fråga motiveras av att överklagandenämnden, enligt tribunalens uppfattning, borde ha prövat huruvida det sökta kännetecknet uppfyllde kraven i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 och, närmare bestämt, huruvida det uppfyllde kravet på grafisk återgivning i artikel 4 i denna förordning, innan överklagandenämnden prövade kännetecknet mot bakgrund av villkoren i artikel 7.1 b i nämnda förordning.

70. Tribunalen anser med andra ord att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte pröva en prejudiciell fråga som måste avgöras för att kunna pröva de grunder för överklagandet som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009

och artikel 95.1 i förordning 2017/1001. Tribunalen står således inför en situation där den, på begäran av parterna i tvisten, ska pröva lagenligheten av överklagandenämndens tillämpning av en bestämmelse, trots att denna bestämmelse enligt tribunalen över huvud taget inte är tillämplig.

71. I punkt 48 i den överklagade domen slog tribunalen fast att den skulle åsidosätta sin skyldighet att ex officio pröva lagenligheten dels om den underlät att notera – även om parterna inte har bestritt detta – att det överklagade beslutet har antagits på grundval av en bestämmelse som inte kan vara tillämplig i det aktuella fallet, närmare bestämt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, för det fall att det kännetecken som registreringsansökan avser inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 4 i samma förordning och överklagandenämnden inte har kontrollerat detta, dels om den, till följd härav, avgjorde den anhängiga tvisten genom att tillämpa denna bestämmelse.

72. Jag delar inte den uppfattningen. *Som garant för lagenligheten ska unionsdomstolen själv iaktta unionsrätten och meddela avgöranden som inte är behäftade med fel.* Denna uppgift kräver enligt min mening att begreppet ”en grund som avser den allmänna lagenligheten” utvidgas till att omfatta säkerställandet av den materiella rätten.¹³ Jag erinrar i detta sammanhang om att enligt personaldomstolens praxis utgör grunden avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde en grund som avser tvingande rätt. Denna ståndpunkt bekräftades i den principiellt viktiga domen av den 21 februari 2008, Putterie-De-Beukelaer/kommissionen,¹⁴ och i det prejudikat som tribunalen utvecklade i domen av den 15 juli 1994, Browet m.fl./kommissionen,¹⁵ avseende de krav som uppställs inom ramen för den prövning av lagenligheten som görs ex officio. Som personaldomstolen slog fast skulle den ”nämligen 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 beslut som den ska ta ställning till 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”.¹⁶ Denna domstols specialisering, som gör det möjligt för den att kontrollera komplexiteten i den lagstiftning som är tillämplig på detta rättsområde, har utan tvekan bidragit till att skapa denna rättspraxis.

73. Även om det är ganska sällsynt med liknande exempel i andra unionsdomstolar rättspraxis saknas det objektiv grund för att inte erkänna att denna grund avser tvingande rätt även inom deras respektive behörighetsområden. Det är nämligen otvivelaktigt så att *unionsdomstolen ex officio kan kontrollera de bestämmelser som den tillämpar och tolkar*. Det finns många exempel som visar att både domstolen och tribunalen är beredda att ex officio fastställa tillämplig lag. Tribunalen rättar således på eget initiativ den rättsliga grund som en part har åberopat genom att ersätta de bestämmelser som är tillämpliga i tiden (*ratione temporis*) med de bestämmelser som denna part har åberopat.¹⁷ Den omtolkar en anmärkning om ett åsidosättande av sekundärrätten så att den avser ett åsidosättande av en allmän rättsprincip.¹⁸ Domstolen tvekar

¹³ Se, för ett liknande resonemang, Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bryssel, 2018, s. 309–317.

¹⁴ Dom av den 21 februari 2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).

¹⁵ Se dom av den 15 juli 1994 (T-576/93–T-582/93, EU:T:1994:93, punkt 35).

¹⁶ Dom av den 21 februari 2008, Putterie-De-Beukelaer/kommissionen (F-31/07, EU:F:2008:23, punkt 50 och följande punkter).

¹⁷ Se dom av den 6 september 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/rådet (T-434/11, EU:T:2013:405, punkt 123), och dom av den 10 oktober 2014, Marchiani/parlamentet (T-479/13, ej publicerad, EU:T:2014:866, punkt 71).

¹⁸ Se dom av den 10 oktober 2014, Marchiani/parlamentet (T-479/13, ej publicerad, EU:T:2014:866, punkt 81).

inte att i samband med en begäran om förhandsavgörande ex officio kontrollera eller precisera tillämpningsområdet för den bestämmelse som den nationella domstolen har hänvisat till, och i förekommande fall rätta ett fel som den nationella domstolen har begått i detta avseende.¹⁹

74. Av ovan angivna skäl anser jag att *unionsdomstolen ska ges möjlighet att ex officio pröva en grund som avser åsidosättande av lagens tillämpningsområde* när så krävs. Utövandet av denna befogenhet måste emellertid vara underkastat tillräckligt precisa villkor, nämligen att en bestämmelse inte är tillämplig i det enskilda fallet och att det finns risk för att domstolen avgör tvisten i strid med denna bestämmelse om den avstår från att pröva denna grund. Dessa villkor är enligt min mening formellt uppfyllda i förevarande fall, oberoende av huruvida tribunalens antagande om tillämpligheten av den materiella rätten i fråga är korrekt, vilket kommer att prövas längre fram.

75. Eftersom tribunalen i den överklagade domen fann att överklagandenämnden hade fattat ett beslut med stöd av en felaktig rättslig grund och att det var nödvändigt att ex officio pröva denna aspekt för att inte fastställa ett beslut som tillkommit genom felaktig rättstillämpning, anser jag att detta resonemang i rättslig mening inte kan angripas i förevarande mål om överklagande. Om tribunalen under dessa omständigheter hade agerat annorlunda *hade den nämligen varit tvungen att fatta ett beslut som även det hade stridit mot unionsrätten*, vilket skulle ha varit oförenligt med domstolens uppgift att pröva rättsaktens lagenlighet.

76. Jag anser därför att tribunalen, åtminstone *ur ett rent formellt perspektiv*, inte kan kritiseras för att ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den ex officio prövade en grund avseende åsidosättande av lagens tillämpningsområde.

c) Huruvida tillämpningen av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 ska ges förtur

77. Även om *slutsatsen i denna del* inte påverkar frågan huruvida överklagandenämnden faktiskt grundade sitt beslut på en felaktig rättslig grund, vilket tribunalen utgår från, grundar sig detta antagande på den tolkning som den hänskjutande domstolen har förordat, nämligen att det är logiskt att pröva artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 före artikel 7.1 b i samma förordning och den ena av dessa bestämmelser således ska ges förtur framför den andra.

78. I punkt 46 i den överklagade domen påpekade tribunalen att överklagandenämnden hade prövat huruvida det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 207/2009. Tribunalen angav emellertid att en sådan bedömning inte ens är tänkbar om det aktuella kännetecknet inte kan återges grafiskt i den mening som avses i artikel 4 i denna förordning, och följaktligen ska nekas registrering i enlighet med artikel 7.1 a i samma förordning.

79. I punkt 47 i den överklagade domen slog tribunalen fast att frågan huruvida det kännetecken ansökan om registrering som EU-varumärke avser uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009, däribland villkoret att det ska kunna återges grafiskt, och huruvida kännetecknet således kan utgöra ett varumärke, i förevarande fall utgör en preliminär fråga som måste besvaras innan man kan pröva de grunder för överklagandet som avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 95.1 i förordning 2017/1001.

¹⁹ Se dom av den 24 november 1993, Keck och Mithouard (C-267/91 och C-268/91, EU:C:1993:905, punkterna 6–10), dom av den 23 april 2009, Rüffler (C-544/07, EU:C:2009:258, punkterna 50–59), dom av den 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, punkterna 39 och 40), och dom av den 12 december 2013, Imfeld och Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, punkterna 35–39).

80. Såvitt jag vet speglar denna tolkning tribunalens senaste rättspraxis.²⁰ I punkt 46 i den överklagade domen hänvisade tribunalen till sin dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer),²¹ som denna nya rättspraxis förefaller bygga på. Frågan är således huruvida denna rättspraxis har stöd i unionsrätten.

81. Jag erinrar till att börja med om att enligt rättspraxis ska *alla de registreringshinder* som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 *tillämpas oberoende av varandra*.²² Domstolen har för övrigt redan slagit fast att dessa hinder ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa hinder kan, eller till och med bör, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket hinder det gäller.²³

82. Ovannämnda rättspraxis, som uppenbarligen utgår från principen att de absoluta registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 ska betraktas var för sig, utesluter enligt min mening inte med nödvändighet tribunalens tolkning att det först ska prövas huruvida det aktuella kännetecknet uppfyller villkoren i artikel 4 i denna förordning, vilket krävs enligt artikel 7.1 a i samma förordning. Denna tolkning kan enligt min mening snarare förstås som *en instruktion riktad till myndigheterna och till den som utövar rätten att framför allt kontrollera huruvida de mest grundläggande kraven för registrering av kännetecken är uppfyllda*. Framför allt anser jag inte att en sådan tolkning påverkar tillämpningsområdet för övriga registreringshinder. Om det visar sig att artikel 7.1 a inte kan tillämpas i förevarande fall, vilket det ankommer på EUIPO att pröva, kvarstår således skyldigheten att även pröva huruvida de övriga registreringshindren kan tillämpas. Sett ur denna synvinkel råder det inte nödvändigtvis någon motsägelse mellan denna nya rättspraxis som tribunalen har skapat och domstolens fasta rättspraxis.

83. Trots detta finns det några argument som talar för tribunalens tolkning, vilket jag kommer att redogöra för nedan.

84. För det första talar själva *lydelsen* av artikel 7.1 a eller b i förordning nr 207/2009 för en sådan förtur. Medan det i artikel 7.1 b hänvisas till "varumärken", talas det i artikel 7.1 a om "tecken". Inom ramen för artikel 7.1 a ska det således först prövas huruvida kännetecknet i fråga kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 4 i denna förordning. Artikel 7.1 b rör därefter frågan huruvida ett kännetecken som i princip kan utgöra ett varumärke även kan fylla sin funktion att ange ursprunget.

85. För det andra följer det även av den inneboende *systematiken* i artikel 7 i förordning nr 207/2009 att artikel 7.1 a har förtur framför artikel 7.1 b. I artikel 7.3 föreskrivs nämligen att ett varumärkes avsaknad av särskiljningsförmåga kan övervinnas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga. Rent logiskt innebär detta emellertid att det sökta kännetecknet även kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 7.1 a i denna förordning, eftersom detta registreringshinder inte kan övervinnas genom användning.

²⁰ Se Büscher, W., Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, trettioandra upplagan, artikel 7.77.

²¹ Dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer) (T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668, punkt 47).

²² Se 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 21 oktober 2004, harmoniseringsbyrån/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 39).

²³ Se dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringsbyrån (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkterna 45 och 46).

86. För det tredje talar även de ovannämnda bestämmelsernas *innebörd och syfte* för en sådan förtur. Frågan om ett varumärkes särskiljningsförmåga kan nämligen logiskt sett endast bedömas under förutsättning att det dessförinnan har fastställts vilket kännetecken som konkret ska ha särskiljningsförmåga. Det ska således först fastställas huruvida det kännetecken som registreringsansökan avser i tillräckligt hög grad kan återges grafiskt eller om det är tillräckligt precist för att ligga till grund för bedömningen av huruvida det konkreta kännetecknet har särskiljningsförmåga.

87. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att tribunalen, genom sin tolkning att det registreringshinder som avses i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 ska ges förtur, inte har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Härav följer att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den i målet rörande huvudsaken ex officio prövade en grund avseende ett åsidosättande av lagens tillämpningsområde. Som jag har nämnt ovan förefaller domstolens ingripande under de beskrivna omständigheterna ha varit nödvändigt för att *undvika att en felaktig rättstillämpning från överklagandenämndens sida skulle bestå*.²⁴

d) Huruvida den behörighet att ändra ett beslut som tribunalen ges i artikel 72.3 i förordning 2017/1001 har utövats på ett rättsstridigt sätt

88. Däremot anser jag att tribunalens utövande av den behörighet att ändra ett beslut som den ges i artikel 72.3 i förordning 2017/1001, för att kunna göra gällande sin tolkning av artikel 7.1 i förordning nr 207/2009, är rättsligt tvivelaktig. Enligt min mening har tribunalen genom sitt resonemang gjort sig skyldig till en allvarlig felaktig rättstillämpning som motiverar att den överklagade domen upphävs. De relevanta avsnitten i nämnda dom behöver undersökas närmare.

89. I punkt 50 i den överklagade domen slog tribunalen fast att det för att avgöra huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 var tillämplig vid prövningen av registreringsansökan var nödvändigt att undersöka huruvida det kännetecken som registreringsansökan avsåg uppfyllde de villkor för registrering som avses i artikel 4 i samma förordning, särskilt villkoret att kännetecknet ska kunna återges grafiskt.

90. I punkterna 55–57 i den överklagade domen gjorde tribunalen själv en ingående bedömning av det aktuella kännetecknet för att i punkt 58 i den domen dra slutsatsen att kännetecknet inte uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 207/2009 och att det följaktligen står i strid med det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 a i denna förordning. Genom att göra en egen bedömning av de faktiska omständigheterna träder tribunalen i EUIPO:s ställe och har tribunalen således överträtt sina befogenheter enligt unionsrätten. Detta konstaterande föranleder några allmänna anmärkningar om domstolsskyddet för immateriella rättigheter.

1) Behörighet att bedöma faktiska omständigheter på immaterialrättens område

91. Jag erinrar om att det uteslutande ankommer på de behöriga instanserna inom EUIPO att göra en sådan bedömning av de faktiska omständigheterna.²⁵ Det rör sig för det första om granskarna, som enligt artikel 160 i förordning 2017/1001 "svarar för att på [EUIPO:s] vägnar *fatta beslut om ansökningar om registrering av ett EU-varumärke*". En av de uppgifter som granskarna har anförtrots är att fastställa huruvida det föreligger hinder för registrering av ett

²⁴ Se punkt 75 i förevarande förslag till avgörande.

²⁵ Se Chirulli, P., De Lucia, L., *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, kapitel IV ("Administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal"), första upplagan, London, 2021, s. 134 och följande sidor.

kännetecken som EU-varumärke. För det andra har även överklagandenämnderna möjlighet att göra detta. Enligt artikel 165 i denna förordning ska överklagandenämnderna svara för att besluta om överklaganden av sådana beslut. Som framgår av artikel 71.1 i nämnda förordning ska en överklagandenämnd "efter prövning av om överklagandet är befogat ... avgöra överklagandet". För att kunna göra detta får överklagandenämnden "antingen *vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet* eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning".

92. Enligt artikel 72.1 i förordning 2017/1001 saknar tribunalen däremot denna möjlighet vid en talan om ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av överklagandenämnden. Även om det av artikel 72.3 i denna förordning framgår att "[t]ribunalen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut" är behörigheten att ändra beslut emellertid *begränsad till en prövning av lagenligheten av de angripna besluten*,²⁶ eftersom unionsdomstolen *inte får ändra de faktiska och rättsliga omständigheterna* i tvisten vid överklagandenämnden. Som jag kommer att förklara nedan innebär denna behörighet inte på något sätt att unionsdomstolen får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen eller vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig.²⁷

2) Organiserandet av domstolsskyddet för immateriella rättigheter i unionens rättsordning

93. Nämnda behörighetsfördelning följer av hur domstolsskyddet för immateriella rättigheter är organiserat i unionens rättsordning. I ett första skede kan de berörda parterna överklaga ett beslut till EUIPO:s överklagandenämnder. Dels fungerar dessa som ett filter som minskar antalet mål som anhängiggörs vid unionsdomstolen, dels fungerar de som specialiserade granskningsorgan på det område där de ingriper, det vill säga på immaterialrättens område. I ett andra skede kan parterna väcka talan vid unionsdomstolen, vars funktion således är begränsad sig till att pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut, men inom vars ram *nämnda domstol under vissa omständigheter är behörig att ändra de aktuella besluten*.

94. Unionslagstiftaren har föreskrivit ett system med administrativa förfaranden och rättsmedel på flera nivåer, och *på nivån för faktiska omständigheter har överklagandenämnden den centrala rollen, vilken utgår från tvisteföremålet*.²⁸ Unionsdomstolens prövning ska således betraktas som ett "sekundärt" ingripande inom vars ram den inte bara kan ogiltigförklara det angripna beslutet utan även, under vissa villkor, kan avgöra tvisten på ett snabbt och effektivt sätt med iakttagande av den institutionella jämvikten. För att parterna ska vinna en värdefull tid samtidigt som det berörda specialiserade administrativa organet befrias från ytterligare en uppgift, tillåter unionslagstiftaren unionsdomstolen att ändra ett beslut från EUIPO:s överklagandenämnd. Tanken är att med beaktande av god förvaltningssed undvika att ärendet återförvisas till överklagandenämnden när ärendet är färdigt för avgörande och på så sätt göra det möjligt för domstolen att *återställa all lagenlighet hos det angripna beslutet*.²⁹

²⁶ Dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringsbyrån (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 123).

²⁷ Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

²⁸ Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i målet Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 99).

²⁹ Se Expert, H., Poulet, C., "Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle", *Journal de droit européen*, 2019, nr 255, s. 3.

3) Villkor för behörigheten att ändra ett beslut

95. Unionsdomstolens utövande av sin behörighet att ändra immateriella rättigheter förutsätter att *målet är färdigt för avgörande*. Det krävs således att unionsdomstolen, utan att ens behöva göra en ny fullständig prövning av handlingarna i målet, har tillgång till alla rättsliga och faktiska omständigheter som är nödvändiga för att den ska kunna ändra beslutet från EUIPO:s överklagandenämnd. *Om unionsdomstolen finner att en omständighet som är relevant för den begärda ändringen inte ingår bland de delar som ligger till grund för det angripna beslutet, kan den således inte ändra nämnda beslut*. När alla relevanta omständigheter har prövats av EUIPO:s överklagandenämnd kan unionsdomstolen däremot återställa detta besluts lagenlighet genom att ändra det.³⁰

96. Om målet är färdigt för avgörande kan unionsdomstolen ändra det beslut som fattats av EUIPO:s överklagandenämnd så att detta beslut överensstämmer med det beslut som överklagandenämnden borde ha fattat i enlighet med gällande lagstiftning vid tidpunkten för ingivandet av överklagandet. I ett sådant fall har unionsdomstolen ingen möjlighet att göra en egen subjektiv bedömning. Det handlar varken om att mekaniskt dra konsekvenserna av det fel som konstaterats i det angripna beslutet eller om att bedöma huruvida sökandens rättigheter tillvaratas tillräckligt genom utövandet av behörigheten att ogiltigförklara beslutet, utan att *med hänsyn till de faktiska och rättsliga omständigheter som fastställts*, fastställa vilket beslut som lagligen borde ha antagits.³¹ Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut sträcker sig endast så långt som överklagandenämndens egen behörighet, vilket innebär att tribunalen till exempel inte har rätt att ge EUIPO instruktioner om att offentliggöra eller registrera ett varumärke.³²

97. Som domstolen påpekade i domen av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, kan behörigheten att ändra ett beslut på immaterialrättens område endast utövas efter det att överklagandenämndens bedömning har prövats och det *har konstaterats att beslutet är rättsstridigt i sak*. Enligt domstolen förutsätter detta att "det [aktuella beslutet] omfattades av någon av de grunder för ogiltigförklaring eller ändring som anges i [artikel 72 i förordning 2007/1001]".³³ Av detta följer att även om det enligt handlägningsreglerna i princip ankommer på sökanden att inom ramen för tvisten göra gällande ett av dessa skäl för ogiltigförklaring, finns det inget som hindrar att domstolen *ex officio prövar en motsvarande omständighet som motiverar en ändring av ett förvaltningsbeslut*. Som jag har påpekat i förevarande förslag till avgörande kräver nämligen unionsdomstolens roll som garant för lagenligheten att unionsdomstolen ingriper när det framstår som motiverat³⁴, naturligtvis under förutsättning att villkoren för att utöva behörigheten att ändra ett beslut är uppfyllda.

³⁰ Tribunalen har själv erkänt dessa krav, vilket framgår av dess senaste rättspraxis. Se dom av den 11 september 2014, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, ej publicerad, EU:T:2014:767, punkt 31), och dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer) (T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668, punkt 76).

³¹ Som generaladvokaten Bobek förklarade i sitt förslag till avgörande i målet Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, punkt 74), har tribunalen således i princip endast behörighet att ändra beslut i fall där den, efter att ha kontrollerat överklagandenämndens bedömning, på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta.

³² Se, för ett liknande resonemang, Kur, A., von Bomhard, V., Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar*, trettiosjunde upplagan, München, 2014, artikel 72.72.

³³ Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 71).

³⁴ Se punkt 72 i förevarande förslag till avgörande.

4) *Prövning av tribunalens rättsliga resonemang mot bakgrund av de bestämmelser som reglerar utövandet av behörigheten att ändra ett beslut*

98. I förevarande fall konstaterar jag att tribunalen inte iakttog de bestämmelser som reglerar utövandet av behörigheten att ändra ett beslut. Närmare bestämt *var ärendet inte färdigt för avgörande*, eftersom överklagandenämnden hade avstått från att pröva det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009. Trots detta gjorde tribunalen själv en sådan prövning genom att ex officio pröva huruvida lagens tillämpningsområde hade åsidosatts. Tribunalen bortsåg därigenom från att behörigheten att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. *Tribunalen har definitivt inte rätt att vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig.* Genom att göra en första prövning av de faktiska omständigheterna utövade tribunalen en behörighet som, såsom angetts ovan, uteslutande tillkommer överklagandenämnden. I strid med de bestämmelser som reglerar utövandet av behörigheten att ändra ett beslut *begränsade sig tribunalen inte till att pröva lagenligheten av överklagandenämndens beslut, utan tog dessutom på sig att bedöma de faktiska omständigheterna.*³⁵

99. Tribunalen utövade sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut trots att den inte befann sig i en situation där den hade möjlighet att fastställa vilket beslut överklagandenämnden borde ha fattat. Eftersom överklagandenämnden avstod från att uttala sig om tillämpningen av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009 *var det nämligen inte möjligt för tribunalen att med nödvändig säkerhet fastställa på vilken rättslig grund EUIPO i slutändan grundade sitt beslut att inte registrera det aktuella kännetecknet som EU-varumärke.* Härigenom överskred tribunalen sin behörighet. Denna felaktiga rättstillämpning är enligt min mening särskilt allvarlig under de givna omständigheterna, eftersom den visar på ett uppenbart åsidosättande av den bindande institutionella ramen för den befogenhet att ändra ett beslut på immaterialrättens område som avses i artikel 72.3 i förordning 2017/1001.

100. Av samtliga dessa omständigheter drar jag slutsatsen att överklagandet bör bifallas såvitt avser den grund som EUIPO har åberopat.

3. *Slutanmärkningar*

101. På grundval av ovanstående bedömning föreslår jag att överklagandet ska bifallas. EUIPO:s yrkande ska bifallas och den överklagade domen upphävas *i dess helhet*. Även om den felaktiga rättstillämpning som tribunalen har gjort sig skyldig till endast avser det sista steget i tribunalens rättsliga resonemang, rörande utövandet av behörigheten att ändra ett beslut, är de rättsliga aspekter som tribunalen prövade ändå så nära förbundna med varandra att det är på sin plats med ett helt nytt beslut.

102. Eftersom det återstår frågor att bedöma innan tvisten kan avgöras anser jag att målet inte är färdigt för avgörande av domstolen i den mening som avses i artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol. Jag föreslår därför att målet ska återförvisas till tribunalen för avgörande med beaktande av de rättsfrågor som har avgjorts genom domstolens beslut.

103. Eftersom jag föreslår att målet ska återförvisas till tribunalen ska frågan om rättegångskostnaderna i förevarande mål om överklagande anstå.

³⁵ Se punkterna 91, 92 och 94 i förevarande förslag till avgörande.

VII. Förslag till avgörande

104. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska

- 1) 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), i dess helhet,
- 2) återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal, och
- 3) låta frågan om rättegångskostnader anstå.