Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

5. februar 2016 *

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket kicktipp — det ældre nationale ordmærke KICKERS — regel 19 i forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 98, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-135/14,

Kicktipp GmbH, Düsseldorf (Tyskland), ved advokat A. Dreyer,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved I. Harrington, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Società Italiana Calzature Srl, Milano (Italien), ved advokat G. Cantaluppi,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 12. december 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1061/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Società Italiana Calzature Srl og Kicktipp GmbH,

har

RETTEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Dittrich (refererende dommer), og dommerne J. Schwarcz og V. Tomljenović,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. februar 2014,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. maj 2014,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. juni 2014,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. oktober 2014,

under henvisning til parternes svar på Rettens skriftlige spørgsmål,

og under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, og Retten derfor i henhold til artikel 135a i Rettens procesreglement af 2. maj 1991 har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom[1] *[udelades]*

Parternes påstande

16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse, og den anfægtede afgørelse samt indsigelsesafdelingens afgørelse af 5. april 2012 stadfæstes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for Harmoniseringskontorets appelkammer og indsigelsesafdeling.

1 — Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.

Retlige bemærkninger *[udelades]*

1. *Realiteten [udelades]*

Det første anbringende om tilsidesættelse af regel 19, stk. 1 og 2, i forordning nr. 2868/95 [udelades]

Spørgsmålet, om det første anbringende er begrundet *[udelades]*

– Spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt at fremlægge et fornyelsesbevis for at godtgøre eksistensen, gyldigheden og beskyttelsesomfanget af et varemærke, som en indsigelse støttes på

55 Sagsøgeren har anført, at ifølge regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 2868/95 skal den indsigende part indgive en kopi af registreringsbeviset for de varemærker, som indsigelsen støttes på, og i påkommende tilfælde af det seneste fornyelsesbevis, når intervenienten kun har indgivet fornyelsesbeviser.

56 Det skal konstateres, at intervenienten faktisk ikke havde indgivet registreringsbeviset for det ældre varemærke. Intervenienten havde nemlig kun som bilag til indsigelsen indgivet et bevis for den seneste anmodning om fornyelse og, som et bilag til det skriftlige indlæg af 8. november 2010, et fornyelsesbevis.

57 Det skal desuden bemærkes, at ifølge regel 19, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 2868/95 skal den indsigende part indgive »dokumentation for sit ældre varemærkes […] eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang«. Regel 19, stk. 2, andet punktum, i forordning nr. 2868/95 angiver de beviser, som den indsigende part »navnlig« skal forelægge.

58 Ifølge ordlyden af den første del af regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i den franske version af forordning nr. 2868/95 skal en indsigende part indgive registreringsbeviset »og« i påkommende tilfælde det seneste fornyelsesbevis for et ældre registreret varemærke, som ikke er et EF-varemærke. Ifølge denne ordlyd skal den indsigende part derfor i princippet indgive registreringsbeviset, selv om han indgiver fornyelsesbeviset. Andre af forordningens sprogversioner bekræfter, at registreringsbeviset i princippet skal fremlægges, da versionerne indeholder det tilsvarende bindeord »og«, f.eks. »and« i den engelske version, »y« i den spanske version, »ed« i den italienske version, »e« i den portugisiske version og »en« i den nederlandske version.

59 Det er ganske vist korrekt, at i den tyske version af regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 2868/95 anvendes bindeordet »oder« (eller). Imidlertid er den omstændighed, at bindeordet »oder« anvendes i den tyske sprogversion, ikke afgørende, henset til den omstændighed, at de pågældende franske, engelske, spanske, italienske, portugisiske og nederlandske sprogversioner alle indeholder bindeordet »og« eller et tilsvarende ord på deres respektive sprog.

60 Ifølge regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), in fine, i forordning nr. 2868/95 har den indsigende part også mulighed for at forelægge »tilsvarende dokumenter fra den administration, ved hvilken varemærket er registreret«.

61 I denne henseende rejser det spørgsmål sig, om muligheden for at indgive et tilsvarende dokument kun angår forpligtelsen til at indgive fornyelsesbeviset, eller om den angår forpligtelsen til at indgive de to omhandlede beviser, dvs. både registreringsbeviset og fornyelsesbeviset. Ud fra et grammatisk synspunkt er begge fortolkninger mulige. I sætningsleddet »hvis varemærket er registreret, en kopi af det pågældende registreringsbevis og i påkommende tilfælde af det seneste fornyelsesbevis, hvoraf det fremgår, at beskyttelsestiden for varemærket rækker ud over den i stk. 1 nævnte frist, med angivelse af

eventuelle forlængelser heraf, eller tilsvarende dokumenter fra den administration, ved hvilken varemærket er registreret«, kan dokumentet »eller tilsvarende dokumenter« nemlig vedrøre enten begge dokumenter, dvs. både registreringsbeviset og fornyelsesbeviset, eller kun det andet dokument.

62 Denne bestemmelse skal fortolkes således, at muligheden for at indgive et tilsvarende dokument ikke kun angår fornyelsesbeviset, men både registreringsbeviset og fornyelsesbeviset. Kravet om at forelægge registreringsbeviset er nemlig ikke et mål i sig selv, men har til hensigt at gøre det muligt for Harmoniseringskontoret at have et troværdigt bevis for eksistensen af det varemærke, som indsigelsen støttes på. Det skal bemærkes, at det første punktum i regel 19, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 fastsætter, at den indsigende part skal indgive »dokumentationen« for sit ældre varemærkes eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang, og at det andet punktum i regel 19, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 kun er en præcisering af de dokumenter, som skal fremlægges for at indgive denne »dokumentation«. En formålsfortolkning af regel 19, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 gør det derfor muligt at fastslå, at det i sidste ende er afgørende, at Harmoniseringskontoret har en troværdigt »dokumentation« for eksistensen, gyldigheden og beskyttelsesomfanget af det ældre varemærke, som en indsigelse støttes på.

63 Indgivelsen af et dokument fra den kompetente administration, der indeholder de samme oplysninger som dem, der fremgår af et registreringsbevis, opfylder dette krav. Det kan ikke kræves af en indsigende part, at han indgiver et registreringsbevis, såfremt han indgiver et dokument fra den samme myndighed, som derfor er lige så troværdigt som et registreringsbevis, og som indeholder alle de nødvendige oplysninger.

64 Det er derfor muligt at fremlægge et »tilsvarende« dokument, som erstatter både registreringsbeviset og fornyelsesbeviset. Det er også muligt, at det andet dokument, der er anført i regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 2868/95, dvs. fornyelsesbeviset, samtidig udgør et »tilsvarende dokument« i forhold til det første dokument, dvs. for registreringsbeviset. Såfremt fornyelsesbeviset indeholder alle de informationer, der er nødvendige for at vurdere eksistensen, gyldigheden og beskyttelsesomfanget af det varemærke, som indsigelsen støttes på, udgør fremlæggelsen af dette dokument »dokumentation for sit ældre varemærkes […] eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang« som omhandlet i regel 19, stk. 2, i forordning nr. 2868/95. Det skal bemærkes, at ifølge en formålsfortolkning af regel 19, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 er indholdet af dokumentet afgørende, ligesom den omstændighed, at det stammer fra den kompetente myndighed.

65 Det følger af det ovenfor anførte, at fremlæggelsen af et fornyelsesbevis er tilstrækkeligt til at godtgøre eksistensen, gyldigheden og beskyttelsesomfanget af det varemærke, som indsigelsen støttes på, hvis det indeholder alle de til dette formål nødvendige oplysninger.

[udelades]

– Tilstrækkeligheden af dokumenterne fremlagt i bilaget til indsigelsen *[udelades]*

71 Sagsøgeren har i denne henseende fremhævet, at skal der ifølge regel 98, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 indgives en oversættelse af et dokument, skal det fremgå af oversættelsen, hvilket dokument den vedrører, og oversættelsen skal gengive strukturen og indholdet af originalen af det pågældende dokument.

72 I det foreliggende tilfælde indeholder oversættelsen, som er indgivet af intervenienten, ingen udtrykkelig angivelse af, hvilket dokument der er det originale, som er blevet oversat. Imidlertid er sådan en udtrykkelig angivelse ikke nødvendig for at kunne identificere, hvilket dokument den vedrører, såfremt det originale dokument og oversættelsen er fremlagt sammen. I det foreliggende

tilfælde fremgår det af Harmoniseringskontorets sagsakter, at oversættelsen er anbragt umiddelbart bag ved det originale dokument. På denne baggrund foreligger der ingen tvivl om, hvilket originalt dokument oversættelsen vedrører.

[udelades]

74 Det skal bemærkes, at når der er anmodet om fornyelse i tide, men den kompetente myndighed endnu ikke har truffet afgørelse om denne anmodning, er det tilstrækkeligt at indgive et bevis, der bekræfter anmodningen, hvis det kommer fra den kompetente myndighed og indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende registreringen af varemærket, sådan som de ville fremgå af et registreringsbevis. Så længe det varemærke, som indsigelsen støttes på, ikke er blevet fornyet, er det nemlig umuligt for indehaveren af varemærket at indgive et fornyelsesbevis, og han må ikke straffes som følge af den tid, som den kompetente myndighed har brugt på at træffe afgørelse om hans anmodning. Denne samme tanke fremgår desuden af regel 19, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning nr. 2868/95, hvorefter det er tilstrækkeligt at indgive en kopi af det pågældende ansøgningsbevis, når varemærket endnu ikke er registreret.

75 I modsætning hertil er det ifølge regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 2868/95 ikke længere tilstrækkeligt, når det varemærke, som indsigelsen støttes på, er registreret, at fremlægge ansøgningsbeviset. Der er det således nødvendigt at fremlægge registreringsbeviset eller et tilsvarende dokument. Ifølge denne samme tanke er det ikke tilstrækkeligt, når fornyelsen er givet, at fremlægge et certifikat, der bekræfter indgivelsen af en ansøgning om fornyelse.

[udelades]

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) Afgørelsen, der blev truffet den 12. december 2013 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1061/2012-2), annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kicktipp GmbH afholdte omkostninger.

3) Società Italiana Calzature Srl bærer sine egne omkostninger.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. februar 2016.

Underskrifter