ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

5 februari 2016*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk kicktipp — Ouder nationaal woordmerk KICKERS — Regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 98, lid 1, van verordening nr. 2868/95 — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-135/14,

Kicktipp GmbH, gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Dreyer, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door I. Harrington als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Società Italiana Calzature Srl, gevestigd te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door G. Cantaluppi, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 12 december 2013 (zaak R 1061/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen Società Italiana Calzature Srl en Kicktipp GmbH,

wijst HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: A. Dittrich (rapporteur), president, J. Schwarcz en V. Tomljenović, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 20 februari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 27 mei 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 24 juni 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 7 oktober 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de antwoorden van de partijen op de schriftelijke vraag van het Gerecht,

gelet op het feit dat geen van de partijen binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht krachtens artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest[1] [*omissis*]

Conclusies van partijen

16 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

17 Het BHIM verzoekt het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

18 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

— het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing alsmede de beslissing van de oppositieafdeling van 5 april 2012 te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die welke zijn opgekomen voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling van het BHIM.

1 — Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

In rechte [*omissis*]

2. *Ten gronde* [*omissis*]

Eerste middel: schending van regel 19, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 [*omissis*]

Gegrondheid van het eerste middel [*omissis*]

– De vraag of overlegging van een vernieuwingsbewijs kan volstaan als bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een merk op basis waarvan oppositie is ingesteld

55 Verzoekster benadrukt dat volgens regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 de opposant een kopie van het inschrijvingsbewijs van de merken waarop de oppositie is gebaseerd, en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs moet overleggen, terwijl interveniënte slechts vernieuwingsbewijzen heeft overgelegd.

56 Vastgesteld zij dat interveniënte inderdaad niet het inschrijvingsbewijs van het oudere merk heeft overgelegd. Zij heeft immers alleen een bewijs van de laatste vernieuwingsaanvraag als bijlage bij het oppositiebezwaarschrift overgelegd, alsmede een vernieuwingsbewijs als bijlage bij de memorie van 8 november 2010.

57 Bovendien zij eraan herinnerd dat volgens regel 19, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2868/95 de opposant „bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk" moet overleggen. In regel 19, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 2868/95 wordt aangegeven welk bewijsmateriaal de opposant „met name" moet overleggen.

58 Volgens de tekst van het eerste deel van regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95, in de Franse taalversie, moet een opposant het inschrijvingsbewijs „en" eventueel het laatste vernieuwingsbewijs van een ingeschreven ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is overleggen. Volgens die tekst moet de opposant dus in beginsel het inschrijvingsbewijs overleggen, ook al verstrekt hij het vernieuwingsbewijs. Andere taalversies van deze verordening bevestigen dat in beginsel ook het inschrijvingsbewijs moet worden overgelegd, want deze taalversies bevatten het equivalent van het voegwoord „et", bijvoorbeeld „and" in het Engels, „y" in het Spaans, „ed" in het Italiaans, „e" in het Portugees en „en" in het Nederlands.

59 Weliswaar wordt in de Duitse taalversie van regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 het voegwoord „oder" (of) gebruikt. Toch is gelet op het feit dat in de Franse, Engelse, Spaanse, Italiaanse, Portugese en Nederlandse taalversie van de betrokken bepaling telkens het voegwoord „en" of het anderstalige equivalent ervan wordt gebruikt, de omstandigheid dat in de Duitse taalversie het voegwoord „oder" wordt gebruikt niet van doorslaggevend belang.

60 Volgens regel 19, lid 2, onder a), ii), in fine, van verordening nr. 2868/95 kan de opposant ook „gelijkwaardige documenten, afgegeven door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven", overleggen.

61 Dienaangaande rijst de vraag of de mogelijkheid om een gelijkwaardig document over te leggen uitsluitend ziet op de verplichting om het vernieuwingsbewijs over te leggen dan wel op de verplichting om de twee stukken voor te leggen, te weten zowel het inschrijvingsbewijs als het vernieuwingsbewijs. Uit grammaticaal oogpunt zijn twee uitleggingen mogelijk. In het zinsdeel „indien het merk ingeschreven is, [...] een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs, waaruit blijkt dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de in lid 1 bedoelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven

door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven" kan het deel „of gelijkwaardige documenten" immers betrekking hebben op ofwel de twee stukken, te weten zowel het inschrijvingsbewijs als het vernieuwingsbewijs, ofwel alleen het tweede stuk.

62 Deze bepaling dient aldus te worden uitgelegd dat de mogelijkheid om gelijkwaardige documenten over te leggen niet uitsluitend ziet op het vernieuwingsbewijs, doch zowel op het inschrijvingsbewijs als op het vernieuwingsbewijs. Het vereiste om het inschrijvingsbewijs over te leggen vormt immers geen doel op zich, maar beoogt het BHIM in staat te stellen te beschikken over een betrouwbaar bewijs van het bestaan van het merk waarop de oppositie is gebaseerd. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de eerste volzin van regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de opposant „bewijzen" van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn oudere merk overlegt en dat de tweede volzin van regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 slechts verduidelijkt uit welk bewijsmateriaal dat „bewijs" kan blijken. Een teleologische interpretatie van regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 biedt dus steun voor de conclusie dat het per slot van rekening in wezen erom gaat dat het BHIM beschikt over een betrouwbaar „bewijs" van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder merk op basis waarvan oppositie is ingesteld.

63 Aan dat vereiste wordt voldaan wanneer een document wordt overgelegd dat afkomstig is van de bevoegde instantie en dezelfde informatie bevat als een inschrijvingsbewijs. Van een opposant kan niet worden verlangd dat hij een inschrijvingsbewijs overlegt wanneer hij een document van dezelfde instantie overlegt, dat dus even betrouwbaar is als een inschrijvingsbewijs en dat alle vereiste informatie bevat.

64 Het is dus mogelijk een „gelijkwaardig" stuk over te leggen, ter vervanging van zowel het inschrijvingsbewijs als het vernieuwingsbewijs. Het is tevens mogelijk dat het tweede in regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 vermelde stuk, te weten het vernieuwingsbewijs, tegelijkertijd een aan het eerste stuk, te weten het inschrijvingsbewijs, „gelijkwaardig document" vormt. Wanneer het vernieuwingsbewijs alle vereiste informatie bevat om het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk waarop de oppositie is gebaseerd te beoordelen, wordt met de overlegging van dat document immers „het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk" in de zin van regel 19, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 2868/95 geleverd. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens een teleologische interpretatie van regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 de inhoud van het document van doorslaggevend belang is, net zoals het feit dat het document afkomstig is van de bevoegde instantie.

65 Uit het voorgaande volgt dat overlegging van een vernieuwingsbewijs volstaat als bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, indien het alle daartoe vereiste informatie bevat.

[*omissis*]

– Toereikendheid van de als bijlage bij het oppositiebezwaarschrift overgelegde documenten [*omissis*]

71 Verzoekster benadrukt in dit verband dat regel 98, lid 1, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat indien van een stuk een vertaling moet worden ingediend, daarin wordt aangegeven van welk document het een vertaling is en de vertaling een getrouwe weergave is van de opbouw en inhoud van het origineel.

72 In casu wordt in de door interveniënte overgelegde vertaling niet uitdrukkelijk vermeld welk origineel stuk is vertaald. Een dergelijke uitdrukkelijke vermelding is evenwel niet noodzakelijk om te weten welk stuk is vertaald, wanneer het originele stuk en de vertaling samen worden overgelegd. In casu blijkt uit het dossier van het BHIM dat de vertaling daarin onmiddellijk na het originele stuk is terug te vinden. Bijgevolg is er geen twijfel van welk origineel stuk de vertaling is gemaakt.

[*omissis*]

74 Opgemerkt zij dat wanneer de vernieuwing tijdig is aangevraagd maar de bevoegde instantie nog niet over die aanvraag heeft beslist, het volstaat om een bewijs van de aanvraag over te leggen, mits dat bewijs afkomstig is van de bevoegde instantie en alle vereiste informatie betreffende de inschrijving van het merk bevat, zoals die informatie zou blijken uit een inschrijvingsbewijs. Zolang het merk waarop de oppositie is gebaseerd niet is vernieuwd, is het voor de houder van het merk immers onmogelijk om een vernieuwingsbewijs over te leggen, en kan hij geen nadeel ondervinden omdat de bevoegde instantie tijd nodig heeft om over zijn aanvraag te beslissen. Diezelfde idee blijkt trouwens uit regel 19, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 2868/95, dat bepaalt dat zo het merk nog niet is ingeschreven, het volstaat een kopie van het indieningsbewijs over te leggen.

75 Wanneer het merk waarop de oppositie is gebaseerd daarentegen is ingeschreven, is het volgens regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 niet langer voldoende om het indieningsbewijs over te leggen. Dan is het noodzakelijk om het inschrijvingsbewijs of een gelijkwaardig stuk over te leggen. In lijn met diezelfde idee volstaat een bewijs waaruit blijkt dat een aanvraag tot vernieuwing van het merk is ingediend, niet wanneer het merk is vernieuwd.

[*omissis*]

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 12 december 2013 (zaak R 1061/2012-2) wordt vernietigd.

2) Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsmede de kosten van Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl zal haar eigen kosten dragen.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 februari 2016.

ondertekeningen