Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 5 februari 2016*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket kicktipp — Det äldre nationella ordmärket KICKERS — Regel 19 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 98.1 i förordning nr 2868/95 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-135/14,

Kicktipp GmbH, Düsseldorf (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaten A. Dreyer,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av I. Harrington, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Società Italiana Calzature Srl, Milano (Italien), företrätt av advokaten G. Cantaluppi,

angående ett överklagande av det beslut som fattats av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 12 december 2013 (ärende R 1061/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan Società Italiana Calzature Srl och Kicktipp GmbH,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Dittrich (referent), samt domarna J. Schwarcz och V. Tomljenović,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 20 februari 2014,

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 27 maj 2014,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 juni 2014,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av den replik som inkom till tribunalens kansli den 7 oktober 2014,

med beaktande av parternas svar på tribunalens skriftliga fråga,

med beaktande av att ingen av parterna en månad efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom[1] *[utelämnas]*

Parternas yrkanden

16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet,

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet samt fastställa det angripna beslutet och beslutet från invändningsenheten av den 5 april 2012,

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet klagandens kostnader för förfarandena vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd och invändningsenhet.

1 — Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

Rättslig bedömning *[utelämnas]*

2. *Prövning i sak [utelämnas]*

Den första grunden: Åsidosättande av regel 19.1 och 19.2 i förordning nr 2868/95 [utelämnas]

Huruvida överklagandet kan bifallas på den första grunden *[utelämnas]*

– Frågan huruvida tillhandahållandet av ett förnyelseintyg kan vara tillräckligt för att bevisa förekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av ett varumärke som ligger till grund för invändningen

55 Klaganden har framhållit att det i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95 föreskrivs att den invändande parten ska tillhandahålla en kopia av registreringsbeviset och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget för de varumärken som ligger till grund för invändningen, medan intervenienten endast inkommit med förnyelseintyg.

56 Tribunalen konstaterar att det är riktigt att intervenienten inte har tillhandahållit registreringsbeviset för det äldre varumärket. Intervenienten har endast, såsom bilaga till invändningen, inkommit med ett intyg som avser den sista ansökan om förnyelse samt, såsom bilaga till inlagan av den 8 november 2010, inkommit med ett förnyelseintyg.

57 Tribunalen erinrar dessutom om att det av den första meningen i regel 19.2 i förordning nr 2868/95 framgår att den invändande parten ska lämna ”bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke”. I regel 19.2 andra meningen i förordning nr 2868/95 anges att den invändande parten ”främst” ska lägga fram vissa bevis.

58 Enligt ordalydelsen i den första delen av regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, i den franska språkversionen, ska den invändande parten inkomma med en kopia av registreringsbeviset ”och” i förekommande fall det senaste förnyelseintyget för ett äldre varumärke som inte är ett gemenskapsvarumärke. Enligt denna ordalydelse ska den invändande parten med andra ord i princip lägga fram registreringsbeviset även om förnyelseintyget tillhandahålls. Andra språkversioner av samma förordning bekräftar att även registreringsbeviset i princip ska tillhandahållas, eftersom även det innehåller motsvarigheten till konjunktionen ”et” [och], till exempel ”and” i den engelska språkversionen, ”y” i den spanska språkversionen, ”ed” i den italienska språkversionen, ”e” i den portugisiska språkversionen och ”en” i den nederländska språkversionen.

59 Det är visserligen riktigt att den tyska språkversionen av regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95 innehåller konjunktionen ”oder” (eller). Eftersom de franska, engelska, spanska, italienska, portugisiska och nederländska språkversionerna av bestämmelsen i fråga samtliga innehåller konjunktionen ”et” eller dess motsvarighet på de olika språken, kan den omständigheten att konjunktionen ”oder” används i den tyska språkversionen emellertid inte anses vara avgörande.

60 Enligt regel 19.2 a ii *in fine* i förordning nr 2868/95 har den invändande parten även möjlighet att inkomma med ”motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats”.

61 Den fråga som uppkommer är om möjligheten att inkomma med ett motsvarande dokument endast avser skyldigheten att tillhandahålla ett förnyelseintyg eller om den avser skyldigheten att inkomma med de båda aktuella dokumenten, det vill säga både registreringsbeviset och förnyelseintyget. Grammatiskt sett är båda tolkningarna möjliga. I den del av meningen som lyder ”om varumärket registrerats, en kopia av inlämningsbeviset [registreringsbeviset] och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget av vilket det framgår att varumärkets skydd sträcker sig längre än till den tidsgräns

som avses i punkt 1 eller någon annan förlängning av denna eller motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats” kan den sista delen ”eller motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats” avse antingen båda typerna av dokument, det vill säga både registreringsbeviset och förnyelseintyget, eller endast det sistnämnda dokumentet.

62 Bestämmelsen ska tolkas på så sätt att möjligheten att inkomma med ett motsvarande dokument inte endast avser förnyelseintyget utan såväl registreringsbeviset som förnyelseintyget. Skyldigheten att inkomma med registreringsbeviset utgör nämligen inte ett mål i sig utan har till syfte att harmoniseringskontoret ska förfoga över ett tillförlitligt bevis för att det varumärke som ligger till grund för invändningen existerar. Tribunalen erinrar om att det i första meningen i regel 19.2 i förordning nr 2868/95 anges att den invändande parten ska lämna ”bevis” för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke och att det i den andra meningen i regel 19.2 i förordning nr 2868/95 endast preciseras vilka dokument som ska tillhandahållas för att ett sådant ”bevis” ska anses ha lagts fram. Av en teleologisk tolkning av regel 19.2 i förordning nr 2868/95 följer således att det väsentliga slutligen är att harmoniseringskontoret förfogar över ett tillförlitligt ”bevis” för förekomst, giltighet och omfattning av det äldre varumärke som ligger till grund för invändningen.

63 Om ett dokument som härrör från en behörig myndighet och som innehåller samma uppgifter som de som återfinns i ett registreringsbevis läggs fram ska det kravet anses vara uppfyllt. Det kan inte krävas av en invändande part att denne inkommer med ett registreringsbevis när den har tillhandahållit ett dokument från samma myndighet som således är lika tillförlitligt som ett registreringsbevis och som innehåller alla nödvändiga uppgifter.

64 Det är med andra ord möjligt att inkomma med ett ”motsvarande” dokument som ersätter såväl registreringsbeviset som förnyelseintyget. Det är även möjligt att det andra dokument som anges i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, det vill säga förnyelseintyget, samtidigt även utgör ett ”motsvarande dokument” i förhållande till det första dokument som anges i den bestämmelsen, det vill säga registreringsbeviset. När förnyelseintyget innehåller alla uppgifter som krävs för att det ska vara möjligt att bedöma förekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av det varumärke som ligger till grund för invändningen, utgör tillhandahållandet av det dokumentet ”bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke” i den mening som avses i regel 19.2 första meningen i förordning nr 2868/95. Det ska erinras om att det, enligt en teleologisk tolkning av regel 19.2 i förordning nr 2868/95, är innehållet i dokumentet som är avgörande, tillsammans med den omständigheten att dokumentet härrör från den behöriga myndigheten.

65 Av det ovanstående följer att tillhandahållande av ett förnyelseintyg kan vara tillräckligt för att bevisa förekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av ett varumärke som ligger till grund för invändningen, om nämnda förnyelseintyg innehåller alla uppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

[utelämnas]

– Huruvida de dokument som bifogats invändningen är tillräckliga *[utelämnas]*

71 Klaganden har i detta avseende framhållit att det i regel 98.1 i förordning nr 2868/95 anges att när en översättning av ett dokument ska lämnas in, ska översättningen innehålla en uppgift om vilket dokument som den avser och återge originalets struktur och innehåll.

72 I förevarande fall innehåller den översättning som intervenienten har tillhandahållit inte någon uttrycklig uppgift om vilket originaldokument som har översatts. En sådan uttrycklig uppgift är emellertid inte nödvändig för att det ska vara möjligt att förstå vilket dokument som översättningen avser, när originaldokumentet och översättningen lämnas in tillsammans. I förevarande fall följer det

av handlingarna i ärendet vid harmoniseringskontoret att översättningen återfinns i direkt anslutning till originaldokumentet. Under dessa omständigheter råder det inte något tvivel om vilket originaldokument som översättningen hänför sig till.

[utelämnas]

74 Det ska framhållas att när ansökan om förnyelse har ingetts i rätt tid, men den behöriga myndigheten ännu inte prövat ansökan, är det tillräckligt att inkomma med ett intyg om att ansökan ingetts, om intyget utfärdats av den behöriga myndigheten och innehåller alla nödvändiga uppgifter med avseende på registreringen av varumärket, såsom de skulle ha angetts i ett registreringsbevis. Så länge som det varumärke som ligger till grund för invändningen inte har förnyats, har varumärkesinnehavaren nämligen inte någon möjlighet att inkomma med ett förnyelseintyg och vederbörande ska inte missgynnas på grund av den tid som den behöriga myndigheten behöver för att pröva ansökan. Samma synsätt uttrycks för övrigt i regel 19.2 a i) i förordning nr 2868/95, där det anges att om varumärket ännu inte registrerats är det tillräckligt att inge en kopia av inlämningsbeviset.

75 När det varumärke som ligger till grund för invändningen har registrerats, är det däremot inte längre tillräckligt, enligt regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95 att inkomma med ett inlämningsbevis. I ett sådant fall ska i stället ett registreringsbevis eller motsvarande dokument inges. Enligt samma synsätt är det inte tillräckligt att inkomma med ett intyg som visar att en ansökan om förnyelse har ingetts, när förnyelsen har ägt rum.

[utelämnas]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

1) Det beslut som andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) meddelade den 12 december 2013 (ärende R 1061/2012-2) ogiltigförklaras.

2) Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Kicktipp GmbH:s rättegångskostnader.

3) Società Italiana Calzature Srl ska bära sina rättegångskostnader.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 februari 2016.

Underskrifter