Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
YVES BOT
föredraget den 3 maj 2018 [1]

Mål C-139/17 P

QuaMa Quality Management GmbH
mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Förordning (EG) nr 2868/95 – Invändning från innehavaren av det äldre varumärket – Rätt att framställa invändningen – Förfarandet för registrering av en överlåtelse av det äldre varumärket till en ny innehavare – Överklagande som i vissa delar inte kan tas upp till prövning och i vissa delar är ogrundat”

I. Inledning

1. Det nu aktuella målet avser ett överklagade som bolaget QuaMa Quality Management GmbH (nedan kallat klaganden) har ingett mot en dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 17 januari 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T-225/15, ej publicerad, EU:T:2017:10) (nedan kallad den överklagade domen). I den överklagande domen ogillade tribunalen en talan som klaganden hade väckt mot ett beslut som den fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) fattade den 19 februari 2015 [2] i ett invändningsförfarande mellan Microchip Technology, Inc. (nedan kallat intervenienten) och Alexander Bopp.

2. Klaganden har anfört två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 41.1 i förordning (EG) nr 207/2009, [3] i vilken regleras hur en invändning mot registreringen av ett varumärke ska framställas. Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordningen, i vilken fastställs i vilka fall det föreligger en risk för förväxling mellan motstående varumärken.

3. På domstolens begäran begränsar jag min prövning till den första grunden för överklagandet.

1 Originalspråk: franska.

2 Förenade ärendena R 1809/2014–4 och R 1680–2014–4.

3 Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

4. Den första grunden tycks visserligen vid en preliminär bedömning avse en rättsfråga om intervenientens rätt att framställa en invändning [artikel 41 i förordning nr 207/2009 och reglerna 15–19 i förordning (EG) nr 2868/95[4]] i samband med en överlåtelse av det äldre varumärket till en ny innehavare (artikel 17 i förordning nr 207/2009 och regel 31 i förordning nr 2868/95). En mer ingående granskning av grundens lydelse visar dock att klaganden inte har lyckats visa att de faktiska omständigheter eller de bevis som lagts fram vid tribunalen missuppfattats eller att den överklagade domen i något avseende vilar på en felaktig rättstillämpning.

5. Jag föreslår i detta förslag till avgörande att domstolen ska underkänna den första grunden för överklagandet, avseende ett åsidosättande av artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, eftersom den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

II. Bakgrund till tvisten och förfarandet vid tribunalen

6. I den överklagade domen finns en utförlig redogörelse för bakgrunden till tvisten.[5] De omständigheter som är väsentliga och nödvändiga för förståelsen av detta förslag till avgörande kan sammanfattas enligt följande.

7. Klaganden anförde två grunder för sin talan vid tribunalen.

8. Till stöd för den första grunden gjorde klaganden gällande att invändningen skulle avslås, eftersom den hade framställts efter utgången av den tid som avses i artikel 41.1 i förordning nr 207/2009. Då invändningen framställdes, var det inte intervenienten utan SMSC Europe GmbH som var registrerat som innehavare av det äldre varumärket. På sista dagen för framställande av en invändning hade intervenienten endast lämnat in en begäran om namn- och adressändring, inte en ansökan om registrering av en överlåtelse. Därför hade interventienten inte rätt att framställa en invändning enligt artikel 17.7 och artikel 41.1 i förordning nr 207/2009. Klaganden anförde också att EUIPO inte kunde omklassificera begäran om namn- och adressändring till en ansökan om överlåtelse. Detta framgick av invändningsenhetens avslag på den första ansökan och intervenientens andra ansökan.

9. Tribunalen biföll inte talan på den grunden.

10. Tribunalen erinrade i punkterna 18–27 i den överklagade domen om de principer som ligger till grund för invändningsförfarandet och om villkoren för ingivande av en ansökan om registrering av en överlåtelse. I punkt 29 i domen fann tribunalen, med hänvisning till bestämmelserna i artikel 17.7 och artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, att efterträdande rättighetsinnehavare som ännu inte har registrerats som rättighetshavare har rätt att framställa en invändning förutsatt att EUIPO har mottagit en ansökan om registrering av överlåtelsen.

11. Tribunalen beaktade att intervenienten faktiskt hade åtgärdat felen i ansökan om överlåtelse, vilken hade ingetts i form av en begäran om namn- och adressändring, och inom den tid som angetts av EUIPO lagt fram bevis för sin rätt att framställa invändningen. I punkt 35 i den överklagade domen slog tribunalen därför fast att den invändning som framställdes samtidigt som begäran om namn- och adressändring för innehavaren av det äldre varumärket hade framställts i tid i den mening som avses i artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, med beaktande av artikel 17.7 i den förordningen, jämförd med regel 31.1 och 31.6 i förordning nr 2868/95.

4 Kommissionens förordning av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1).

5 Se punkterna 1–12 i den överklagade domen.

12. Tribunalen avvisade klagandens argument om att begäran om namn- och adressändring inte kunde omklassificeras till en ansökan om registrering av en överlåtelse och angav i punkt 37 i den överklagade domen att EUIPO inte enbart fick fästa vikt vid den formella titeln på ansökan, utan att ta hänsyn till dess innehåll. I punkt 38 i den överklagade domen påpekade tribunalen först och främst att det inte framgår av någon bestämmelse i förordning nr 207/2009 eller i förordning nr 2868/95 att rätt blankett måste användas för att en ansökan ska vara giltig. Tribunalen konstaterade därefter, i punkt 39 i den överklagade domen, att det tydligt framgick av intervenientens begäran om namn- och adressändring att det var intervenientens avsikt att ändra innehavare av det äldre varumärket. I punkt 40 i den överklagade domen fann tribunalen slutligen att den omständigheten att invändningsenheten hade registrerat två ansökningar med två olika nummer inte på något sätt påverkade slutsatsen att EUIPO hade rätt att behandla begäran om namn- och adressändring som en ansökan om registrering av en överlåtelse, med hänsyn till dess tydliga innehåll.

13. Mot denna bakgrund fann tribunalen, i punkt 41 i den överklagade domen, att EUIPO inte hade begått något fel när begäran om namn- och adressändring tolkades som en ansökan om registrering av en överlåtelse i den mening som avses i artikel 17.7 i förordning nr 207/2009.

14. I punkt 42 i den överklagade domen slog tribunalen därför fast att överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den fann att artikel 41.1 i förordning nr 207/2009 inte hade åsidosatts i det ursprungliga ärendet, eftersom intervenienten hade rätt att framställa invändningen den 9 april 2013 och att den hade framställts inom den föreskrivna tiden.

15. Till stöd för den andra grunden har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden vid EUIPO åsidosatte villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att inte göra en korrekt bedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

16. Tribunalen biföll inte talan på den grunden, efter att ha prövat klagandens kritik av definitionen av omsättningskretsen, jämförelsen av de aktuella kännetecknen och bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

III. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

17. Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 17 mars 2017 inkom klaganden med ett överklagande. Klaganden har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och, inom ramen för prövningen av tvisten, ogiltigförklara det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 19 februari 2015. Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat två grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 41.1 i förordning nr 207/2009 och den andra grunden ett åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

18. EUIPO har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet, eftersom det är ogrundat i alla delar, och förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

19. Intervenienten har också yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet av det skälet att det inte i någon del kan tas upp till sakprövning och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

IV. Bedömningen av den första grunden för överklagandet, avseende tribunalens åsidosättande av artikel 41.1 i förordning nr 207/2009

20. Genom den första grunden har klaganden i huvudsak klandrat tribunalen för att den, mot bakgrund av villkoren i artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, fann att intervenienten hade rätt att framställa en invändning den 9 april 2013. Klaganden anser i synnerhet att det var fel av tribunalen att utgå från att intervenienten vid den tidpunkten hade ingett en korrekt ansökan om registrering av ändringen av varumärkesinnehavare, men endast använt sig av fel blankett.

21. Grunden kan anses vila på två anmärkningar.

22. Till stöd för den första anmärkningen har klaganden anfört att tribunalen missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, i synnerhet begäran om namn- och adressändring som intervenienten ingav den 9 april 2013 och EUIPO:s anmodan i den skrivelse som sändes till intervenienten den 15 april 2013.

23. Till stöd för den andra invändningen har klaganden vidare anfört att tribunalen begick ett fel i den del tribunalen påstod att blanketten med rubriken *Recordal application* (registreringsansökan) var tillräckligt bevis för att det äldre varumärket hade överlåtits till en ny innehavare.

A. Den första anmärkningen, avseende en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och den bevisning som lagts fram för tribunalen

1. Parternas argument

24. Klaganden har gjort gällande att tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna och bevisningen, i synnerhet den begäran om namn- och adressändring som intervenienten lämnade in den 9 april 2013 och EUIPO:s anmodan till intervenienten i en skrivelse av den 15 april 2013.

25. När det gäller begäran om namn- och adressändring som intervenienten lämnade in den 9 april 2013 har klaganden anfört att den inte kunde omklassificeras till en ansökan om registrering av en överlåtelse, eftersom den sistnämnda behandlades som en ny ansökan. EUIPO avslog nämligen begäran om namn- och adressändring den 9 juli 2013, vilken också avsåg SMSC Europes alla 14 varumärken. EUIPO beviljade inte den efterföljande ansökan om registrering av en överlåtelse förrän efter utgången av tidsfristen för att framställa en invändning, såsom framgår av innehållet i EUIPO:s skrivelse till intervenienten av den 19 juni 2013, i vilken EUIPO angav att ansökan om registrering av överlåtelsen var daterad den 14 juni 2013.

26. När det gäller EUIPO:s skrivelse till intervenienten av den 15 april 2013 [6] har klaganden anfört att tribunalen missuppfattade denna skrivelse när den fann att EUIPO i skrivelsen hade anmodat intervenienten ”att fylla i rätt blankett avseende ansökan om registrering av en överlåtelse”. [7] Klaganden har anfört att tribunalen lade fram de faktiska omständigheterna i det ursprungliga ärendet på ett felaktigt sätt när den påstod att EUIPO hade gett intervenienten en frist ”för att lägga fram bevis för sin rätt att framställa en invändning och för att åtgärda bristerna avseende ansökan om registrering av en överlåtelse”. [8] EUIPO hade enligt klaganden i själva verket endast underrättat intervenienten om att det ”föreföll” vara innehavaren och inte den registrerade innehavarens namn och adress som skulle ändras och anmodade intervenienten att ”yttra sig” i detta avseende. Klaganden har anfört att EUIPO således inte var säker på hur begäran om namn- och adressändring skulle handläggas.

6 Klaganden har angett skrivelsen av den 14 april 2013. Det framgår av omständigheterna i det nationella målet att skrivelsen skickades den 15 april 2013.

7 Denna bedömning framgår av punkt 31 i den överklagade domen.

8 Denna bedömning framgår av punkt 32 i den överklagade domen.

27. Tribunalen gjorde alltså rättsstridigt en alltför extensiv tolkning av EUIPO:s anmodan.

28. EUIPO och intervenienten har bestritt hela detta resonemang.

2. Bedömning

29. Jag anser att den första anmärkningen inte kan tas upp till sakprövning med hänsyn till arten och omfattningen av domstolens prövning i ett mål om överklagande.

30. Av fast rättspraxis följer nämligen att ett överklagande, i enlighet med artikel 256.1 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, ska vara begränsat till rättsfrågor och endast kan grunda sig på bristande behörighet hos tribunalen, på rättegångsfel vid tribunalen eller på att tribunalen har åsidosatt unionsrätten. Tribunalen är således i princip ensam behörig att fastställa de faktiska omständigheterna, utom då det av handlingarna i målet framgår att de fastställda omständigheterna är materiellt oriktiga, och ensam behörig att bedöma dessa faktiska omständigheter. I detta sammanhang är domstolen enligt artikel 256 FEUF endast behörig att pröva tribunalens rättsliga bedömning av dessa omständigheter och de rättsliga följderna därav.[9]

31. Domstolen är alltså inte behörig att vare sig fastställa de faktiska omständigheterna eller att, i princip, bedöma den bevisning som tribunalen har godtagit till stöd för dessa omständigheter. Om bevisupptagningen har skett på ett riktigt sätt och de allmänna rättsprinciper och processuella regler som är tillämpliga i fråga om bevisbördan och bevisningen har iakttagits, är det tribunalen ensam som ska bedöma vilket värde som uppgifterna i målet ska tillmätas. Bedömningen av de faktiska omständigheterna är därför inte, utom i det fall då de har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.[10]

32. När en klagande har gjort gällande att tribunalen har missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, kan domstolen göra en rättslig prövning.

33. En sådan missuppfattning föreligger när bedömningen av de faktiska omständigheterna och av bevisningen förefaller vara uppenbart felaktig, på grund av att tribunalen, enligt domstolens rättspraxis, ”uppenbart har överskridit ramarna för en skälig bedömning”.[11] För att styrka att det föreligger en sådan missuppfattning ska klaganden således inte endast föreslå en annan tolkning än den som tribunalen har gjort utan ange exakt vilka omständigheter som tribunalen har missuppfattat och visa vilka bedömningsfel som klaganden anser har orsakat denna missuppfattning hos tribunalen. En sådan missuppfattning ska slutligen av handlingarna i målet framstå som uppenbar utan att det är nödvändigt att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen eller att beakta någon ny bevisning.

34. Utifrån dessa principer och denna rättspraxis anser jag att den första anmärkningen inte kan tas upp till sakprövning.

35. Visserligen har klaganden angett exakt vilka omständigheter som tribunalen enligt klaganden har missuppfattat, det vill säga begäran om namn- och adressändring som intervenienten lämnade in den 9 april 2013 och EUIPO:s anmodan i den skrivelse som skickades till intervenienten den 15 april 2013. Klaganden har emellertid inte styrkt att dessa omständigheter har missuppfattats. Som jag ser det är det resonemang som förts inte tillräckligt för att styrka att tribunalen uppenbart har överskridit ramarna för en skälig bedömning, såsom krävs enligt domstolens praxis.

9 Dom av den 19 april 2012, Tomra Systems m.fl./kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

10 Dom av den 19 april 2012, Tomra Systems m.fl./kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

11 Dom av den 19 december 2013, Siemens m.fl./kommissionen, C-239/11 P, C-489/11 P och C-498/11 P, ej publicerad, EU:C:2013:866, punkt 44).

36. Vad gäller klagandens resonemang om en påstådd missuppfattning av begäran om namn- och adressändring som intervenienten lämnade in den 9 april 2013, är klagandens egentliga syfte att helt enkelt få till stånd en omprövning av de argument som klaganden anförde vid tribunalen. Klaganden har nämligen endast upprepat samma resonemang som vid tribunalen i syfte att få till stånd en ny bedömning av de faktiska omständigheterna, vilket alltså faller utanför domstolens behörighet.[12]

37. Vad gäller klagandens resonemang om en påstådd missuppfattning av EUIPO:s skrivelse till intervenienten av den 15 april 2013, har klaganden i själva verket riktat sin kritik mot tribunalens sätt att bedöma skrivelsens innehåll och föreslå att den ska tolkas på ett annat sätt. Klaganden har således redogjort för sin egen bedömning av den bevisning som lades fram vid tribunalen, enligt min mening utan att lyckas visa att tribunalens bedömning är uppenbart oriktig.

B. Den andra anmärkningen, avseende en oriktig bedömning av bevisen för intervenientens rätt att framställa invändningen

1. Parternas argument

38. Jag tolkar det så, att andra anmärkningen vilar på klagandens kritik av tribunalens bedömning i punkt 30 i den överklagade domen.

39. Tribunalen anförde följande i den punkten:

”30. I det nu aktuella fallet är det utrett att intervenienten ingav begäran [om namn- och adressändring] av den 9 april 2013 till EUIPO tillsammans med sin invändning, vilken ingavs inom föreskriven tid. De uppgifter som anges i regel 31.1 a–d i förordning nr 2868/95, vilka ska ingå i en ansökan om överlåtelse, framgick av handlingarna för invändningen och begäran [om namn- och adressändring] av den 9 april 2013. *Det enda som saknades var tillräckligt bevis för överlåtelsen*, i enlighet med regel 31.5 i förordning nr 2868/95 och del E, avsnitt 3, kapitel 1, punkt 3.5 i riktlinjerna [om förfaranden vid] EUIPO[13].”[14]

40. Klaganden anser att det var fel att påstå att inlämningen av blanketten *Recordal application* (registreringsansökan) utgjorde tillräckligt bevis för att det äldre varumärket överlåtits till en ny innehavare. Klaganden menar att det för bevisföringen krävdes att intervenienten styrkte att överlåtelsen verkligen hade ägt rum före sista dagen för framställningen av en invändning och inte efter utgången av denna frist. Varken blanketten *Recordal application* (registreringsansökan) eller någon annan handling i ärendet utgjorde enligt klaganden bevis för det.

41. EUIPO och intervenienten har bestritt detta resonemang i dess helhet.

2. Bedömning

42. Jag anser att den andra anmärkningen ska underkännas då den saknar grund.

43. Anmärkningen vilar nämligen på en oriktig tolkning av punkt 30 i den överklagade domen. I denna punkt framhöll tribunalen endast vilka faktiska omständigheter som hade fastställts mellan parterna och inte var föremål för tvisten dem emellan. Detta framgår av att uttrycket ”är det utrett” används i början av punkten. I och med att tribunalen framhöll att ”[d]et enda som saknades var tillräckligt

12 Se, bland annat, dom av den 7 januari 2004, Aalborg Portland m.fl./kommissionen (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, EU:C:2004:6, punkt 51 och där angiven rättspraxis).

13 Nedan kallade EUIPO:s riktlinjer.

14 Min kursivering.

bevis för överlåtelsen, i enlighet med regel 31.5 i förordning nr 2868/95 och del E, avsnitt 3, kapitel 1, punk 3.5 i riktlinjerna för EUIPO" noterade tribunalen endast bestämmelserna i regel 31.1 och 31.5 i förordning nr 2868/95 och EUIPO:s riktlinjer. Tribunalen gjorde inte på något sätt gällande att intervenienten genom att lämna in blanketten *Recordal application* (registreringsansökan) lagt fram tillräckliga bevis för överlåtelse som påstås krävas av EUIPO. Frågan huruvida ingivandet av denna blankett utgjorde tillräckliga bevis för intervenientens rätt att framställa en invändning i den mening som avses i dessa bestämmelser, togs aldrig upp vid tribunalen och diskuterades inte.

44. Även om så vore fallet, att denna punkt uttryckligen hade tagits upp vid tribunalen, har klaganden inte bestritt den omständigheten att de uppgifter som räknas upp i regel 31.1 a–d i förordning nr 2868/95, som ska ingå i en begäran om överlåtelse, redan framgick av invändningshandlingarna och begäran om namn- och adressändring av den 9 april 2013, som tribunalen framhöll i punkt 30 i den överklagade domen. Klaganden har visserligen även genom sitt resonemang hänvisat till "bevisföringen", men därigenom bestrids inte heller vare sig tribunalens tolkning eller tillämpning av regel 31.1 och 31.5 i förordning nr 2868/95 eller del E, avsnitt 3, kapitel 1, punkt 3.5 i EUIPO:s riktlinjer, i synnerhet inte av regel 31.5 i förordningen, av vilken det klart och tydligt framgår att den registrerade varumärkesinnehavarens och den nya innehavarens undertecknande av en ansökan om registrering av överlåtelsen av det äldre varumärket utgör tillräckligt bevis på överlåtelsen i den mening som avses i artikel 17 i förordning nr 207/2009. Även om klaganden har försökt förklara varför beviset på överlåtelsen enligt klaganden inte var tillräckligt för att styrka intervenientens rätt att framställa invändningen, har klaganden inte visat att den överklagade domen vilar på någon felaktig rättstillämpning.

45. Mot den bakgrunden anser jag följaktligen att denna anmärkning är ogrundad.

46. Mot bakgrund av samtliga dessa överväganden anser jag att den första grunden, avseende åsidosättande av artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i vissa delar är ogrundad.

V. Förslag till avgörande

47. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska avgöra målet enligt följande:

Överklagandet kan inte bifallas såvitt avser den första grunden, eftersom det i vissa delar inte kan tas upp till prövning och i vissa delar är ogrundat.