Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 maj 2016*

”EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Supeco — Det äldre EU-figurmärket SUPER COR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Omfattningen av överklagandenämndens undersökning — Varor och tjänster som lagts till grund för invändningen — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 15.2 f i förordning (EG) nr 2868/95 — Meddelande nr 2/12”

I mål T-126/15,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten J. L. Rivas Zurdo,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av E. Scheffer och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Grup Supeco Maxor, SL, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 4 december 2014 (ärende R 1112/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan El Corte Inglés, SA och Grup Supeco Maxor, SL,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni (referent) och L. Madise,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av det överklagande som inkom till tribunalens kansli den 18 mars 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 3 september 2015,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 21 september 2015,

* Rättegångsspråk: franska.

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 30 april 2012 gav intervenienten Grup Supeco Maxor, SL in en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klass 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och avser särskilt ”auktioner” och tjänster avseende ”sammanställning för tredje parts räkning (med undantag av transport därav) av ... produkter, ... som möjliggör för konsumenterna att bekvämt se på, välja och köpa produkterna i närhandeln, inklusive i butiker, tjänster avseende detaljhandel med ... produkter” (nedan kallade detaljhandelstjänster).

4 Den 16 augusti 2012 framställde klaganden, El Corte Inglés, SA, en invändning mot registrering av det sökta varumärket, för samtliga tjänster som avsågs med ansökan.

5 Invändningen grundades bland annat på följande EU-figurmärke, ingivet den 18 juni 2008 och registrerat den 1 februari 2012 under nummer 6997407, för varor och tjänster i bland annat klass 35:



6 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning

nr 207/2009. Anmälan om invändning innehöll bland annat uppgifterna ”Förteckning över varor och tjänster” och ”[invändning] [g]rundas på en del av de varor och tjänster”, åtföljda av följande angivande av tjänster i klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster”.

7 Den 28 februari 2014 biföll invändningsenheten delvis invändningen, varvid den ansåg att det förelåg risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket. Den avslog bland annat registreringsansökan beträffande alla de omstridda tjänsterna i klass 35. Invändningsenheten lade meddelande nr 2/12 av den 20 juni 2012 avseende användningen av klassrubriker i förteckningarna över varor och tjänster i ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken (EUT KHIM 7/2012) till grund för bedömningen att det var registreringssökandens avsikt att ansökan skulle omfatta alla tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen i Niceklassificeringen. Invändningsenheten jämförde således de tjänster i klass 35 som avsågs med det sökta varumärket med de tjänster som angavs i anmälan om invändning och med tjänsterna ”auktioner” och ”uthyrning av försäljningsautomater” vilka ingår i den alfabetiska förteckningen över tjänster i klass 35. Den drog därav slutsatsen att tjänsterna var identiska eller av liknande slag.

8 Den 24 april 2014 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut.

9 Genom beslut av den 4 december 2014 (nedan kallat det överklagade beslutet) biföll EUIPO:s femte överklagandenämnd delvis överklagandet. Överklagandenämnden upphävde och ändrade därvid invändningsenhetens beslut i den del invändningen hade bifallits med avseende på ”auktioner” och detaljhandelstjänster.

10 Överklagandenämnden påpekade först, i punkt 14 i det överklagade beslutet, att den invändning som El Corte Inglés, SA hade framställt vid invändningsenheten endast omfattade de tjänster som uttryckligen angetts i anmälan om invändning. Överklagandenämnden konstaterade att tjänsterna ”auktioner” inte i denna handling hade angetts som tjänster i klass 35 vilka omfattades av det äldre varumärket och att El Corte Inglés, SA inte heller i vare sig invändningsförfarandet eller förfarandet för överklagande hade påstått att dess invändning även grundades på dessa tjänster. Enligt överklagandenämnden hade El Corte Inglés, SA i sitt yttrande över överklagandet tvärtom angett att invändningen ”grundades på en del av de varor och tjänster” som omfattades av de äldre varumärkena. Därmed avsågs således de tjänster som uttryckligen angetts i anmälan om invändning. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att invändningen inte grundades på tjänsterna ”auktioner” och att det inte var nödvändigt att avgöra huruvida det äldre varumärket avsåg andra tjänster som inte omfattades av klassrubrikernas uttryckliga lydelse.

11 Överklagandenämnden begränsade följaktligen prövningen av tjänsteslagslikheten, såvitt avser de tjänster som omfattades av det äldre varumärket, till tjänsterna ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster”. Nämnden ansåg att dessa tjänster inte företedde någon likhet med vare sig ”auktioner” eller de detaljhandelstjänster som avses med det sökta varumärket (punkterna 36–42 i det överklagade beslutet).

Parternas yrkanden

12 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del invändningsenhetens beslut upphävs och ändras, och

— förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

13 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

15 Klaganden har åberopat en enda grund, som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.

16 Klaganden har, utan att bestrida vare sig definitionen av omsättningskretsen eller överklagandenämndens bedömning av likheten mellan de aktuella kännetecknen, kritiserat nämnden för att inte ha beaktat vissa tjänster som inte anges i anmälan om invändning men som omfattas av det äldre varumärket, däribland ”auktioner”, vid jämförelsen mellan de aktuella tjänsterna och, således, för att felaktigt ha bedömt att det inte förelåg någon likhet mellan, å ena sidan, de tjänster som omfattas av det äldre varumärket och, å andra sidan, ”auktioner” och de detaljhandelstjänster som avses med det sökta varumärket.

17 Det ska erinras om att klaganden i formuläret för anmälan om invändning kryssade i rutan med rubriken ”Grundas på en del av de varor och tjänster” och därefter angav följande tjänster: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster” (se ovan punkt 6).

18 Klaganden gav inte heller i grunderna för sin invändning någon annan närmare uppgift om de tjänster som invändningen grundades på.

19 Såsom intervenienten korrekt har understrukit har det i anmälan om invändning – till skillnad från i det invändningsförfarande som var föremål för prövning i domen av den 15 januari 2013, Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, REU, EU:T:2013:11) – inte framgått någon motsägelse som kan föranleda tvivel om på vilka tjänster invändningen grundas. Klaganden har nämligen både tillkännagett sin avsikt att endast grunda sin invändning på en del av de varor och tjänster som omfattas av klagandens varumärke och angett en del av dessa tjänster, däribland dem som omfattas av klass 35, vilka nämns i intervenientens registreringsansökan.

20 Klaganden anser emellertid att överklagandenämnden på grundval av anmälan om invändning felaktigt drog slutsatsen att anmälan endast avsåg de tjänster som utgjordes av ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster” och att den inte kunde anses omfatta även ”auktioner”. Klaganden har i detta hänseende grundat sig på punkt V i meddelande nr 2/12 på grundval av vilken ”[EUIPO], i fråga om ansökningar om [EU-]varumärke vilka registrerats före [den 21 juni 2012] och där samtliga allmänna beteckningar i rubriken till en viss klass [i Niceklassificeringen] används, har bedömt att det är registreringssökandens ... avsikt att ansökan ska omfatta alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för denna klass enligt den vid tidpunkten för ansökan gällande versionen”. Eftersom det äldre varumärket hade registrerats före den 21 juni 2012 och innehöll de allmänna beteckningarna i rubriken till klass 35 i Niceklassificeringen, har klaganden därav dragit slutsatsen att dess invändning även grundades på tjänsterna ”auktioner” och ”uthyrning av försäljningsautomater” i den alfabetiska förteckningen för denna klass.

21 Även om det framgår av lydelsen av punkt V i meddelande nr 2/12 att de varor och tjänster som skyddas av ett varumärke, i fråga om EU-varumärken vilka registrerats före den 21 juni 2012, inte endast avser dem som uttryckligen anges i varumärkesansökan, kan man inte på grundval av den lydelsen i sig dra slutsatsen att denna vida tolkning av de aktuella varorna och tjänsterna även ska gälla för en anmälan om invändning som grundas på ett varumärke som registrerats före den 21 juni 2012. Såsom EUIPO korrekt har understrukit finns det särskilda bestämmelser om vad en sådan anmälan om invändning ska innehålla och om invändningsförfarandet. Enligt dessa bestämmelser och rättspraxis ska nämnda anmälan klart och precist ange de varor och tjänster på vilka invändningen grundas.

22 Det framgår således av regel 15.2 f 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, s.1), i dess lydelse enligt bland annat kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4), enligt de flesta versioner som inte är på franska språket, att anmälan om invändning ska innehålla uppgift om de varor och tjänster på vilka invändningen grundas.

23 Det föreskrivs visserligen i den franska versionen av regel 15.2 f i förordning nr 2868/95 att ”[l]’acte d’opposition doit comporter … les produits et services à l’encontre desquels l’opposition est formée”.

24 Såsom EUIPO har påpekat är emellertid den franska versionen en av de enda versioner som är formulerad på detta sätt. I de flesta andra språkversionerna av den aktuella bestämmelsen avses de varor och tjänster på vilka invändningen grundas. Således står det i den engelska versionen ”the goods and services on which the opposition is based”, i den tyska versionen ”die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt”, i den italienska versionen ”i prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione” och i den spanska versionen ”los productos y servicios en los que se basa la oposición”.

25 Enligt fast rättspraxis kan den formulering som använts i en av språkversionerna av en unionsbestämmelse inte ensam ligga till grund för tolkningen av denna bestämmelse eller ges företräde i förhållande till övriga språkversioner. Detta skulle nämligen strida mot kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten. I händelse av bristande överensstämmelse mellan de olika språkversionerna, ska den aktuella bestämmelsen således tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår (se dom av den 15 november 2012, Kurcums Metal, C-558/11, REU, EU:C:2012:721, punkt 48 och där angiven rättspraxis).

26 Vad beträffar systematiken i reglerna om invändningsförfarandet konstaterar tribunalen för det första, i likhet med EUIPO, att samtliga uppgifter i anmälan om invändning som krävs i regel 15.2 b–e och g i förordning nr 2868/95, vilka förekommer vid sidan av den uppgift som krävs i punkt f i samma regel, avser det äldre varumärket. Detta stöder tolkningen att sistnämnda punkt hänför sig till de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket. För det andra bekräftar regel 15.3 a i nämnda förordning, enligt vilken anmälan om invändning ”kan” innehålla uppgifter om de varor och tjänster mot vilka invändningen görs gällande, att hänvisningen i anmälan om invändning till de varor och tjänster som omfattas av det omstridda varumärket endast är fakultativ och inte sammanfaller med regel 15.2 f i förordningen. Det anges till och med i regel 15.3 a i förordningen att om sådana uppgifter saknas, ska invändningen anses avse alla de varor och tjänster som omfattas av den ansökan om EU-varumärke som invändningen avser.

27 Såvitt avser ändamålet med reglerna om vad en anmälan om invändning ska innehålla, kan det konstateras att det i förordning nr 2868/95 görs åtskillnad mellan två typer av uppgifter i en sådan anmälan, nämligen å ena sidan uppgifter som om de saknas kan medföra att anmälan ska avvisas enligt regel 17 i förordningen, däribland de uppgifter som föreskrivs i regel 15.2 i förordningen, och å andra sidan uppgifter enligt punkt 3 i samma regel vilka om de saknas endast kan inverka på prövningen av huruvida invändningen är välgrundad. Såsom har påpekats ovan i punkt 26 föreskrivs det särskilt i nämnda punkt 3 a att om det saknas uppgifter om de varor och tjänster mot vilka

invändningen görs gällande, ska invändningen anses avse alla de varor och tjänster som omfattas av den ansökan om EU-varumärke som invändningen avser. Om anmälan om invändning inte innehåller den uppgift som krävs i regel 15.2 f i den aktuella förordningen, ska invändningen däremot avvisas enligt regel 17.4 i förordningen. Ett och samma villkor kan följaktligen inte förekomma i både punkt 2 och punkt 3 i regel 15 i förordningen.

28 Den omständigheten att det inte hänvisas till de varor och tjänster på vilka invändningen grundas – beträffande den franska versionen av regel 15.2 f i förordning nr 2868/95 och vilket uppenbarligen framstår som ett skrivfel – kan mot denna bakgrund inte medföra att denna bestämmelse ska tolkas så, att den inte kräver att nämnda varor och tjänster ska anges i anmälan om invändning.

29 Det ska dessutom erinras om att enligt fast rättspraxis alltsedan domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, REU, EU:C:2012:361, punkterna 49, 56 och 61, angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vars följder meddelande 2/12 just avsåg att fastställa, gäller följande. För att uppfylla kraven på klarhet och precision så att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna kan fastställa omfånget av det sökta skyddet, ska den som ansöker om registrering av ett varumärke, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 februari 2014, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, punkt 36, och dom av den 29 april 2015, Chair Entertainment Group/harmoniseringskontoret – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, punkterna 32, 34 och 37).

30 Sådana krav på klarhet och precision ska anses innebära att även invändaren ska ange på vilka varor och tjänster invändningen grundas, för att göra det möjligt både för EUIPO att pröva invändningen och för den som har ansökt om registrering av det varumärke som avses med invändningen att göra gällande sina försvarsargument (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 februari 2015, Klaes/harmoniseringskontoret – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, punkt 32). I synnerhet ankommer det således på invändaren, när vederbörande, såsom i förevarande fall, har angett att invändningen grundas på en del av de varor och tjänster som omfattas av det varumärke som invändaren innehar, att klart och precist ange på vilka varor och tjänster som invändningen grundas.

31 Av detta följer, till skillnad från vad klaganden har gjort gällande, att punkt V i meddelande 2/12 i förevarande fall inte ens analogt kan tillämpas för att dra slutsatsen att invändningen utöver de tjänster som angavs i anmälan om invändning även grundades på tjänsterna ”auktioner” och ”uthyrning av försäljningsautomater”.

32 Det kan mot bakgrund av det ovan anförda inte krävas att överklagandenämnden vid sin prövning av invändningen ska beakta varor och tjänster som inte har angetts i anmälan om invändning. Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning när den endast jämförde de tjänster som angetts i anmälan om invändning, på vilka invändningen grundades, med de omstridda tjänster som omfattas av det sökta varumärket.

33 Någon annan bedömning föranleds inte av klagandens påstående att den, i egenskap av ett mycket känt företag som bedriver detaljhandelsförsäljning med alla slags varor till tredje man, hade för avsikt att täcka in detaljhandelstjänsterna.

34 Såsom EUIPO korrekt har understrukit – och utan att det finns anledning att avgöra huruvida detta argument kan prövas, vilket EUIPO dessutom har bestritt – gäller nämligen att den omständigheten att innehavaren av ett varumärke har för avsikt att svara för vissa tjänster och att innehavaren är känd som den som tillhandahåller sådana tjänster, inte innebär att det varumärke som vederbörande innehar nödvändigtvis skyddar dessa tjänster, eller ens att vederbörandes framtida invändningar i enlighet härmed kommer att grundas på dessa tjänster.

35 Av det anförda följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den jämförde de omstridda tjänster som omfattas av det sökta varumärket med endast de tjänster som omfattas av det äldre varumärket vilka angetts i anmälan om invändning. Eftersom det inte har anförts något argument som påverkar utgången av den jämförelsen, kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den enda grund som åberopats i överklagandeskriften. Det är härvid inte nödvändigt att avgöra huruvida denna grund kan prövas, vilket intervenienten har bestritt.

36 Överklagandet ska följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

37 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) El Corte Inglés, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 maj 2016.

Underskrifter