Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 21 juli 2016*

”Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 tredje stycket — Figurmärke — Invändning från innehavaren av ett äldre varumärke — Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det äldre varumärket — Överklagandenämndens beaktande av bevisning som getts in för sent — Överklagandenämndens avslag på invändningen”

I mål C-597/14 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 22 december 2014,

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Palmero Cabezas och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

sökande,

i vilket de andra parterna är:

Xavier Grau Ferrer, Caldes de Montbui (Spanien),

sökande i första instans,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

Xeraco (Spanien),

intervenienter i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden R. Silva de Lapuerta samt domarna J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund, S. Rodin (referent) och E. Regan,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

* Rättegångsspråk: spanska.

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 21 oktober 2015,

och efter att den 13 januari 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 24 oktober 2014, Grau Ferrer/harmoniseringsbyrån – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, ej publicerad, EU:T:2014:911) (nedan kallad den överklagade domen). Genom den domen ogiltigförklarade tribunalen det beslut som fattades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 oktober 2012 (i de förenade ärendena R 274/2011-4 och R 520/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan Xavier Grau Ferrer å ena sidan, och Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer å andra sidan (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Förordning (EG) nr 207/2009

2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), kodifierades genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

3 Artikel 15 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Bruk av EU-varumärken”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska EU-varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att EU-varumärket inte använts.

Även följande utgör bruk i den mening som avses i första stycket:

a) Användning av EU-varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats,

…”

4 I artikel 41.3 i förordningen regleras det sätt på vilket en invändning mot en registrering av ett EU-varumärke ska framställas. Där anges följande:

”En invändning ska framställas skriftligen och ska närmare ange vilka grunder som åberopas. … Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom en tidsperiod som ska fastställas av immaterialrättsmyndigheten.”

5 Artikel 76 i förordningen har rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”. I punkt 2 i denna artikel återfinns följande bestämmelse:

”Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

Genomförandeförordningen

6 I regel 15.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4) (nedan kallad genomförandeförordningen), föreskrivs följande:

”Anmälan om invändning skall innehålla följande:

…

b) Tydliga uppgifter om det äldre varumärket eller den äldre rättighet på vilken invändningen grundar sig, nämligen
   i) då invändningen baseras på ett äldre varumärke i den betydelse som avses i artikel 8.2 a eller 8.2 b i [förordning nr 40/94, som har samma lydelse som artikel 8.2 a och 8.2 b i förordning nr 207/2009] eller då invändningen bygger på artikel 8.3 i [förordning nr 40/94, som har samma lydelse som artikel 8.3 i förordning nr 207/2009], en uppgift om det äldre märkets ansöknings- eller registreringsnummer, en uppgift om huruvida det äldre märket är registrerat eller ansökt om samt en uppgift om de medlemsstater, eventuellt inklusive Beneluxländerna, i eller för vilka det äldre märket är skyddat eller i tillämpliga fall en uppgift om att det är ett EU-varumärke,

…

e) En avbildning av det äldre märket såsom det registrerats eller ansökts om. Om det äldre märket var i färg skall avbildningen vara i färg.

…”

7 Regel 19 i genomförandeförordningen har rubriken ”Dokumentation [till stöd för] invändningen” och innehåller följande bestämmelser:

”1. Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall [anses ha inletts] enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

a) Om invändningen baseras på ett varumärke som inte är ett EU-varumärke, bevis på att det lämnats in en ansökan om registrering eller på att det är registrerat genom att ge in,

…

   ii) om varumärket registrerats, en kopia av inlämningsbeviset 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.

…”

8 Regel 20 i förordningen har rubriken ”Prövning av invändningen”. I punkt 1 i denna regel föreskrivs följande:

”Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.”

9 Följande bestämmelser återfinns i artikel 50.1 tredje stycket i förordningen:

”Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i [förordning nr 40/94, som har samma lydelse som artikel 76.2 i förordning nr 207/2009].”

Bakgrund till tvisten

10 Tribunalen sammanfattade bakgrunden till tvisten på följande sätt:

”1 Den 23 oktober 2008 inkom intervenienterna Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer med en ansökan om registrering av ett EU-figurmärke till [EUIPO], med stöd av förordning [nr 40/94, som kodifierats genom förordning nr 207/2009].

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken: …

3 De varor och tjänster som registreringsansökningen avsåg omfattas av klasserna 31, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg … .

…

5 Den 10 augusti 2009 framställde […] Xavier Grau Ferrer, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registreringen av det sökta EU-figurmärket avseende de ovan i punkt 3 angivna varorna och tjänsterna.

6 Invändningen grundade sig på följande äldre figurmärken:

— Den spanska registreringen nr 2600724 av det figurkännetecken för vilket ansökan ingavs den 8 juni 2004 och vilket registrerades den 22 november 2004 för samtliga varor i klass 31:

…

— Europeiska unionens registrering nr 2087534 av det nedan angivna figurkännetecknet, för vilket ansökan ingavs den 14 februari 2001 och vilket registrerades den 14 juni 2002 för följande varor och tjänster:

— Klass 31: …

— Klass 32: …

— Klass 39: …

…

8 Den 21 december 2010 beslutade invändningsenheten att delvis bifalla invändningen. Å ena sidan fann den att [Xavier Grau Ferrer] inte inom den angivna fristen hade lämnat in någon handling med en avbildning av det äldre spanska figurmärket såsom detta hade registrerats … . Således avslog invändningsenheten invändningen i den del den var baserad på det äldre spanska figurmärket, med motiveringen att märkets förekomst och giltighet inte hade styrkts inom den angivna fristen. Å andra sidan biföll invändningsenheten invändningen i den del den var baserad på det äldre EU-varumärket … . Enheten fann nämligen först och främst att den invändande parten hade lagt fram bevis för att det äldre EU-varumärket hade varit föremål för verkligt bruk … .

9 Invändningsenhetens beslut överklagades till EUIPO den 10 februari 2011 av [Xavier Grau Ferrer] (R 520/2011-4) och den 14 februari 2011 även av intervenienterna [Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer] (R 274/2011-4) med tillämpning av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

10 Genom beslut av den 11 oktober 2012 …, biföll EUIPO:s fjärde överklagandenämnd överklagandet i ärende R 274/2011-4 och avslog överklagandet i ärende R 520/2011-4. I sak betyder det dels att överklagandenämnden bekräftade invändningsenhetens bedömning att det inte hade lagts fram bevis för det äldre spanska figurmärkets förekomst, dels att överklagandenämnden fann att den bevisning som hade getts in inte räckte för att styrka att det äldre EU-varumärket hade varit föremål för verkligt bruk under den relevanta perioden i den form i vilken varumärket registrerats eller i en form som inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, för någon av de varor för vilka varumärket hade registrerats. Således upphävde den invändningsenhetens beslut av den 21 december 2010 och avslog invändningen i dess helhet.”

Målet vid tribunalen och den överklagade domen

11 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 18 december 2012 (mål T-543/12) väckte Xavier Grau Ferrer talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

12 Till stöd för sin talan åberopade Xavier Grau Ferrer tre grunder. Genom den första grunden gjorde han gällande att det förelåg ett åsidosättande av artiklarna 75 och 76.2 i förordning nr 207/2009 samt av regel 50 i genomförandeförordningen. Den andra grunden avsåg det verkliga bruket av det äldre EU-figurmärket nr 2087534, vilket hade registrerats av Xavier Grau Ferrer den 14 juni 2002 (nedan kallat det äldre varumärket). Slutligen handlade den tredje grunden om risken för att det äldre varumärket och det äldre spanska figurmärket förväxlas med det EU-figurmärke som Juan Cándido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer har ansökt om att få registrera (nedan kallat det berörda varumärket).

13 Tribunalen biföll talan om ogiltigförklaring. I punkt 48 i den överklagade domen angav den att EUIPO:s överklagandenämnd hade underlåtit att använda sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning och att motivera beslutet att inte beakta det äldre spanska varumärket. I punkterna 86 och 87 i den överklagade domen slog den fast att det kännetecken som återgavs i de handlingar som hade getts in till överklagandenämnden endast i betydelselösa detaljer skiljde sig från det äldre varumärket, vilket innebar att dessa handlingar vittnade om det verkliga bruket av detta varumärke.

14 Tribunalen fann att de övriga grunder som åberopats av Xavier Grau Ferrer antingen var verkningslösa eller var sådana att de i vart fall inte kunde leda till bifall till överklagandet.

15 Tribunalen ogiltigförklarade således det omtvistade beslutet.

Parternas yrkanden

16 EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen och själv avgöra målet i sak eller återförvisa det till tribunalen, och

— förplikta Xavier Grau Ferrer att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Ingen av de övriga parterna i målet har gett in någon inlaga till domstolen.

Prövning av överklagandet

18 EUIPO har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande, vilka avser åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, av regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen och av artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009.

Den andra grunden

19 Genom den andra grunden, som domstolen kommer att pröva först, har EUIPO gjort gällande att tribunalen, i punkterna 45–48 i den överklagade domen, gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att överklagandenämnden förfogade över ett utrymme för skönsmässig bedömning, enligt regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen och artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, ”oberoende av huruvida [den för sent ingivna bevisningen] var kompletterande” och således även vad gäller ”ny” bevisning.

20 I punkt 45 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att det i domstolens praxis beträffande överklagandenämndernas utrymme för skönsmässig bedömning och skälen för att beakta för sent ingiven bevisning inte görs någon åtskillnad mellan ”nya” och ”kompletterande” bevis. Därefter underkände den, i punkt 46, argumentet att överklagandenämnden inte fick beakta de bevis som hade lagts fram av Xavier Grau Ferrer eftersom det rörde sig om nya bevis.

21 I punkt 48 i den överklagade domen slog tribunalen fast att överklagandenämnden förfogade över ett utrymme för skönsmässig bedömning och att den var skyldig att motivera sitt beslut att inte beakta bevisning. Tribunalen gjorde därvid ingen åtskillnad mellan de ”nya” bevisen och de ”kompletterande” bevisen.

22 EUIPO har hävdat att detta utrymme för skönsmässig bedömning och denna motiveringsskyldighet inte gäller för nya bevis. Immaterialrättsmyndigheten har till stöd för detta argument hänvisat till de skillnader som föreligger mellan de olika språkversionerna av domen av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrån (C-120/12 P, EU:C:2013:638), domen av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrån (C-121/12 P, EU:C:2013:639), och domen av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrån (C-122/12 P, EU:C:2013:628). EUIPO har anfört att om fullständig bevisning inte ges in till invändningsenheten ska invändningen, med stöd av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 och regel 20.1 i genomförandeförordningen, avslås utan prövning i sak. Således är det inte möjligt att på nytt tillåta invändningar i förfarandet vid överklagandenämnden.

23 När det gäller ordalydelsen i regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen, ska det påpekas att den franska språkversionen av denna bestämmelse skiljer sig från den spanska, den tyska och den engelska språkversionen på en avgörande punkt. Medan det i de sistnämnda språkversionerna står att överklagandenämnden endast kan beakta ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis, betecknas samma sakförhållanden och bevis i den franska texten som ”nouveaux ou supplémentaires” (nya eller kompletterande).

24 Enligt domstolens fasta praxis ska unionsbestämmelserna tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på samtliga unionsspråk. I händelse av bristande överensstämmelse mellan språkversionerna av en unionsrättslig text, ska den aktuella bestämmelsen tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår (se, för ett liknande resonemang, bland annat dom av den 15 november 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, punkt 48, och dom av den 9 april 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, punkt 27).

25 I artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, som utgör den rättsliga grunden för regel 50 i genomförandeförordningen, anges att immaterialrättsmyndigheten inte behöver beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.

26 Domstolen har slagit fast att i de fall där det över huvud taget inte har ingetts någon bevisning för användningen av det berörda varumärket inom den frist som immaterialrättsmyndigheten har fastställt, ska denna myndighet avslå invändningen ex officio. När det däremot har getts in bevisning inom den frist som immaterialrättsmyndigheten har fastställt, är det även efter utgången av nämnda frist möjligt att ge in kompletterande bevisning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyrån, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkterna 28 och 30).

27 Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 måste, precis som generaladvokaten konstaterade i punkterna 55–57 i sitt förslag till avgörande, tolkas på samma sätt när det gäller bevis på förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för varumärket, eftersom nämnda bestämmelse innehåller en regel som har en horisontell funktion i förordningens system och som är tillämplig oberoende av förfarandetypen. Av detta följer att regel 50 i genomförandeförordningen inte kan tolkas så, att den utökar överklagandenämndernas bedömningsbefogenheter till att omfatta nya bevis.

28 Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i punkterna 45, 46 och 48 i den överklagade domen genom att fastställa att överklagandenämnden inte hade använt sig av det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogade över för att besluta huruvida det förelåg skäl att beakta nya bevis.

29 Det framgår dock av domstolens fasta praxis att om en dom från tribunalen innehåller domskäl som strider mot unionsrätten, men domslutet framstår som riktigt enligt andra rättsliga grunder, ska överklagandet ogillas (se, bland annat, dom av den 15 december 1994, Finsider/kommissionen, C-320/92 P, EU:C:1994:414, punkt 37, dom av den 16 december 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, punkt 17, och dom av den 13 juli 2000, Salzgitter/kommissionen, C-210/98 P, EU:C:2000:397, punkt 58).

30 Så förhåller det sig i detta fall. Tribunalen grundade sig nämligen inte endast på detta förhållande, utan baserade sig även på den omständigheten att överklagandenämnden hade avvisat bevisningen i fråga utan att pröva huruvida den kunde betraktas som ”ett komplement”. Domstolen konstaterar att överklagandenämnden genom att inte göra någon sådan prövning åsidosatte artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, precis som tribunalen slog fast.

31 Under dessa förhållanden, och då de andra grunder som EUIPO har åberopat således inte kan leda till att den överklagade domen upphävs, ska överklagandet ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

32 Enligt artikel 137 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 184.2 ska tillämpas i mål om överklagande, ska domstolen besluta om rättegångskostnader i den dom genom vilken målet avgörs slutligt. Eftersom ingen av de övriga parterna i målet har gett in någon inlaga till domstolen, finns det skäl att besluta att EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader.

Underskrifter