



Jurisprudentie

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 5 februari 2020 – Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(Zaak T-44/19)

„Uniemerik – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk TC Touring Club – Ouder Uniewoordmerk TOURING CLUB ITALIANO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 – Aanvullend bewijsmateriaal dat voor het eerst is overgelegd voor de kamer van beroep – Artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001 – Incidenteel beroep”

1. *Uniemerik – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Heronderzoek van de feiten tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd – Daarvan uitgesloten*

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 188; verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72)

(zie punt 21)

2. *Uniemerik – Beroepsprocedure – Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure – Personen wier vorderingen in een beslissing niet zijn toegewezen – Beslissing waarbij een tegen de inschrijving van een merk ingestelde oppositie wordt toegewezen op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring met een ouder merk, zonder dat wordt erkend dat dit laatste merk een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen – Geen procesbelang – Niet-ontvankelijkheid*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72, lid 4)

(zie punten 27-31)

3. *Uniemerik – Beroepsprocedure – Beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau – Onderzoek door de kamer van beroep – Omvang – Feiten en bewijzen ter onderbouwing van de oppositie niet binnen de daartoe gestelde termijn aangedragen – Inaanmerkingneming – Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep – Nieuwe of aanvullende bewijzen*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 95, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 50, lid 1, derde alinea)

(zie punten 37-41)

4. *Uniemerkt – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Uitlegging aan de hand van de ratio legis van artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, overweging 24, art. 47, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3)

(zie punt 51)

5. *Uniemerkt – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria – Vereiste van concrete en objectieve bewijselementen*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 18, lid 1, tweede alinea., a), en art. 47, leden 2 en 3)

(zie punten 52-57)

6. *Uniemerkt – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria – Maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 18, lid 1, tweede alinea., a), en art. 47, leden 2 en 3)

(zie punten 63, 64)

7. *Uniemerkt – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Gelijktijdig gebruik van verschillende tekens*

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 18, lid 1, en art. 47, leden 2 en 3)

(zie punt 72)

8. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria*

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 78, 79, 81, 116)

9. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Ouder merk bestaande in een Uniemerkt – Weigering van inschrijving wegens het bestaan van een zelfs tot een deel van de Unie beperkte relatieve weigeringsgrond*

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 84)

10. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria*

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 90, 91)

11. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria*

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 94, 95)

12. *Uniemerkt – Definitie en verkrijging van het Uniemerkt – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk TC Touring Club en woordmerk TOURING CLUB ITALIANO*

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 117-122)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 9 november 2018 (zaak R 448/2018-4) inzake een oppositieprocedure tussen Touring Club Italiano en Globalia Corporación Empresarial

Dictum

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) Het incidenteel beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.
- 3) In het hoofdberoep wordt Globalia Corporación Empresarial, SA verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die Touring Club Italiano heeft gemaakt in verband met de procedure voor de kamer van beroep.
- 4) In het incidenteel beroep zal Touring Club Italiano haar eigen kosten alsook die van Globalia Corporación Empresarial en het EUIPO dragen.