



Rättsfallssamlingen

Mål T-161/16

(publicerat i utdrag)

Puma SE

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Tribunalens beslut (första avdelningen) av den 22 maj 2019

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Figurmärket CMS Italy – Äldre internationella figurmärken som återger ett kattdjur som hoppar åt vänster – Relativa registreringshinder – De äldre varumärkenas renommé – Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001) – Bevis för renommé – Tidigare beslut från EUIPO i vilka det konstaterats att de äldre varumärkena är kända – Beaktande av dessa beslut – Motiveringsskyldighet – Principen om god förvaltningssed”

1. *EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Huruvida varumärket är känt i medlemsstaten eller i unionen – Bevis för renommé – Tidigare beslut från EUIPO där det äldre varumärkets renommé slagits fast (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 19.2 c)*

(se punkterna 30 och 31)

2. *EU-varumärke – Immaterialrättsmyndighetens beslut – Principen om likabehandling – Principen om god förvaltning – Immaterialrättsmyndighetens tidigare beslutspraxis – Legalitetsprincipen – En strikt och fullständig bedömning måste göras i varje konkret fall (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 75)*

(se punkterna 32 och 33)

3. *EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Huruvida varumärket är känt i medlemsstaten eller i unionen – Beslut genom vilket immaterialrättsmyndighetens tidigare beslutspraxis beträffande det äldre varumärkets renommé tillbakavisas – Motiveringsskyldighet – Principen om god förvaltning*

Resumé

Bakgrunden till målet Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T-161/16), i vilket tribunalen meddelade sitt beslut den 22 maj 2019, var den följande: PUMA hade invänt mot registreringen av figurmärket CMS Italy, vars huvudsakliga figurelement utgörs av ett kattdjur som hoppar åt höger. Till stöd för invändningen hade PUMA åberopat tre internationella registreringar av figurmärken, vilkas enda eller huvudsakliga beståndsdel utgörs av ett kattdjur som hoppar åt vänster, och som har rättsverkan i fler olika medlemsstater. PUMA:s invändning grundade sig på det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009¹ (nu artikel 8.5 i förordning nr 2017/1001²).

Invändningen hade avslagits med motiveringen att det inte hade styrkts att de äldre varumärkena var kända. Invändningsenheten hade bland annat vägrat att beakta ett antal tidigare beslut från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i vilka det hade slagits fast att vissa av dessa varumärken var kända, och vilka invändaren hade åberopat som bevis. Som skäl för detta hade invändningsenheten angett att laglighetsprövningen av EUIPO:s beslut ska ske på grundval av förordning nr 207/2009, såsom den har tolkats av EU-domstolen, och inte på grundval av en tidigare beslutspraxis. Överklagandet av detta beslut hade avslagits av överklagandenämnden, vilken underförstått hade godtagit denna bedömning och tillbakavisat den bevisning som klaganden hade lagt fram inför nämnden, huvudsakligen med motiveringen att det inte rörde sig om ”kompletterande” bevisning utan om huvudbevisning.

Tribunalen fastställde genom ett särskilt uppsatt beslut med stöd av artikel 132 i rättegångsreglerna att det var uppenbart att talan var välgrundad med beaktande av domen av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), och sammanfattade lärdomarna av den domen. Tribunalen erinrade särskilt om att när de tidigare beslut från EUIPO som en invändare åberopar som bevisning, i den del det i dessa beslut har konstaterats att det äldre varumärke som åberopas till stöd för invändningen enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 var känt, är utförliga vad gäller bevisunderlaget och de omständigheter som ligger till grund för detta konstaterande, så utgör dessa beslut en viktig indikation på att varumärket även inom ramen för det pågående invändningsförfarandet kan betraktas som känt i den mening som avses i den bestämmelsen.

Tribunalen konstaterade i förevarande fall att klaganden på ett precist sätt till styrkande av att de äldre varumärkena var kända, hade åberopat tre tidigare beslut från EUIPO som utgjorde en färsk beslutspraxis i vilken det hade fastställts att två av de tre äldre varumärkena – som avsåg varor som var identiska med eller liknade de aktuella varorna och avsåg vissa av de medlemsstater som berördes i det aktuella fallet – var kända. Det ankom således på överklagandenämnden att beakta dessa beslut från EUIPO och utreda frågan huruvida det fanns anledning eller inte att besluta på samma sätt och att, om så inte befanns vara fallet, uttryckligen motivera denna avvikande bedömning. Överklagandenämnden hade genom att finna att besluten helt saknade relevans åsidosatt principen om god förvaltningssed.

Tribunalen ogiltigförklarade således överklagandenämndens beslut.

¹ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).