



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 28 oktober 2015*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Macka — Äldre icke registrerade nationella figurmärket Macka — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 — Harmoniseringskontorets tillämpning av nationell rätt”

I mål T-96/13,

Rot Front OAO, Moskva (Ryssland), inledningsvis företrätt av advokaten B. Térauda, därefter av advokaterna O. Spuhler och M. Geitz,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av D. Walicka, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd var,

Rakhat AO, Almaty (Kazakstan),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 28 november 2012 (ärende R 893/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan Rot Front OAO och Rakhat AO,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen),

sammansatt av ordföranden H. Kanninen, samt domarna I. Pelikánová och E. Buttigieg (referent),

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 februari 2013,

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 31 maj 2013,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2013,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 20 mars 2015,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Rakhat AO ingav den 26 november 2010 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:

Macka

- 3 Registreringsansökan avsåg varor som ingår i klasserna 29 och 30 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för var och en av dessa klasser:
 - Klass 29: "Fruktsnacks, marmelader, sylter, kanderad frukt, geléer för förtäring, fruktkött, fruktgeléer, fruktskivor, speciellt torkade eller kanderade, konserverad eller kanderad frukt, frukt inlagd i alkohol, brända mandlar, brända nötter, krokant, kokosflingor.
 - Klass 30: "Konfekt, sötsaker, även som julgranspyrdnader, sockermandlar, glass, sorbeter, popcorn, puddingar, praliner, även med flytande fyllning, speciellt gjorda med alkohol, sötsaker i form av pastiller, marsipan, mandelkonfekt, sötsaker i form av gelégodis, konfekt i form av mjuk kola, nötkonfekt, karameller, choklad, glasyrer, choklad i form av block, kakor eller kulor, speciellt lätt smältande choklad, fylld choklad, choklad eller praliner tillsammans med nötter eller andra frukter, med likör eller med saftkoncentrat; Karameller, dragéer, tuggummi, ej för medicinska ändamål; Vingummi; Marshmallows; Lakritssaft; Lakrits; Persipan; Nougat."
- 4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2011/019, av den 28 januari 2011.
- 5 Den 14 april 2011 framställde klaganden Rot Front OAO, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som angetts ovan i punkt 3.

- 6 Invändningen grundade sig på det nedan återgivna icke registrerade figurmärket som användes i näringsverksamhet för konfektyrvaror i Grekland och Tyskland:



- 7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
- 8 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 12 april 2012. Invändningsenheten ansåg i huvudsak att klagandebolaget inte hade visat att det enligt tysk rätt – enligt vilken det äldre icke registrerade varumärket var skyddat – hade rätt att förbjuda användning av det sökta varumärket. I synnerhet med hänsyn till att volymen var relativt begränsad med hänsyn till storleken på konfektyrmarknaden i Tyskland, var det inte möjligt att med ledning av försäljningen av de aktuella varorna slå fast att det äldre varumärket var känt i tillräcklig grad (Verkehrsgeltung) – i den mening som avses i 4 § 2 i lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994, BGBl. I, p. 3082) (nedan kallad Markengesetz) – hos omsättningskretsen, som utgjordes av hela den tyska befolkningen.
- 9 Klaganden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret den 7 maj 2012 i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 10 Genom beslut av den 28 november 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) fastställde harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden ansåg först och främst att invändningen inte kunde prövas och att den i vart fall var ogrundad till den del den äldre rättigheten åberopats till stöd, eftersom klaganden inte hade förebringat bevisning för att det äldre varumärket som inte var registrerat i Grekland hade använts i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden angav därefter att klagandebolaget, för att kunna invända mot registrering av det sökta varumärket, var tvunget att styrka att det hade rätt att förbjuda användning av det varumärket före dagen för registrering av det i enlighet med lagstiftningen i Tyskland, där det äldre icke registrerade varumärket också har använts. Klaganden var härvid tvungen att styrka att en väsentlig del av omsättningskretsen kände igen varumärket som klagandens varumärke i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz. I likhet med invändningsenheten drog överklagandenämnden slutsatsen att omsättningskretsen bestod av hela den tyska befolkningen, med hänsyn till att de aktuella varorna var gängse konsumentvaror som köptes av den stora allmänheten. Den omständigheten att varumärket skrevs med kyrilliska bokstäver och att de aktuella varorna distribuerades i Tyskland genom butiker som besöktes av huvudsakligen ryskspråkiga konsumenter, gjorde det enligt överklagandenämnden inte möjligt att dra slutsatsen att omsättningskretsen endast bestod av dessa ryskspråkiga konsumenter. Överklagandenämnden ansåg slutligen att även om den bevisning godtogs som klaganden förebringat om försäljningsvolymerna för konfektyrer under det äldre

varumärket, var det i brist på ytterligare upplysningar i vart fall inte möjligt att uppskatta hur intensiv försäljningen varit för att fastställa vilket intryck varumärket hade gjort på den tyska omsättningskretsen. Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att klaganden inte hade styrkt att en väsentlig del av omsättningskretsen kände igen det äldre icke registrerade varumärket som klagandens varumärke i den mening som avses i den tyska lagstiftningen. Klaganden hade därför inte uppfyllt ett av villkoren enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, nämligen att på grundval av det varumärket och i enlighet med den lagstiftning i en medlemsstat som är tillämplig på kännetecknet, ha förvärvat rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

Parternas yrkanden

- 11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det angripna beslutet,
 - förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska
 - ogilla överklagandet,
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

- 13 I sin svarsskrivelse har harmoniseringskontoret bestritt, dels att vissa handlingar som bifogades ansökan kan godtas, eftersom de handlingarna ingavs för första gången vid tribunalen, dels att vissa hänvisningar till nationell rättspraxis och doktrin i ansökan, vilka angavs vara nya omständigheter, kan godtas.
- 14 Som svar på en skriftlig fråga från tribunalen och på en fråga som ställdes under förhandlingen, har harmoniseringskontoret återkallat en del av sina invändningar avseende huruvida nationella domstolars beslut och nationell doktrin som ingetts för första gången vid tribunalen samt klagandens hänvisningar till dessa kan beaktas i målet.
- 15 Tribunalen erinrar om att även om klaganden har ingett vissa beslut från nationella domstolar och uttalanden i doktrinen för första gången vid tribunalen, har klaganden rätt att hänvisa till dessa i den mån det är fråga om handlingar och argument avseende nationell lagstiftning och nationella domstolars praxis. Det följer nämligen av rättspraxis att det inte kan vara otillåtet vare sig för parterna eller för tribunalen att vid tolkningen av nationell rätt, till vilken det som i förevarande fall hänvisas i unionsrätten, (se nedan punkt 19) vägledas av nationell lagstiftning, rättspraxis eller doktrin, eftersom det inte har gjorts gällande att överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att åberopa avgöranden eller doktrin till stöd för en grund som avser att överklagandenämnden tillämpade en bestämmelse i nationell rätt på ett felaktigt sätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, REG, EU:T:2006:202, punkterna 70 och 71).

- 16 Den enda fråga som kvarstår är frågan huruvida de handlingar kan godtas som ingetts som bilaga A.5 till ansökan. Klaganden har hävdad att de handlingarna ska beaktas i målet, eftersom de inte innebär att nya argument tillförs i förhållande till dem som framgår av andra handlingar som ingetts till harmoniseringskontoret.
- 17 De handlingar som ingetts som bilaga A.5 till ansökan består av en artikel med rubriken "Ryska snabbköp i Tyskland: samovar – utan att behöva åka till Tula" på ryska tillsammans med en översättning till engelska som offentliggjorts på webbplatsen www.dw.de. I motsats till vad klaganden har gjort gällande utgör den artikeln, som ingetts för första gången vid tribunalen, en ny faktisk omständighet till stöd för argument som tidigare anförts vid harmoniseringskontoret och den kan därför inte beaktas i förevarande mål. Syftet med ett överklagande vid tribunalen är nämligen att få till stånd en prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. Tribunalens uppgift är inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har åberopats vid tribunalen. De handlingar som ingetts som bilaga A.5 till ansökan kan således inte godtas och det saknas anledning att pröva deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

Prövning i sak

- 18 Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat en enda grund. Den grunden avsåg att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, när den tolkade 4 § 2 Markengesetz, på grundval av vilken klaganden har åberopat skydd för sitt äldre icke registrerade varumärke, eftersom det använts i Tyskland. Klaganden har däremot inte ifrågasatt överklagandenämndens konstaterande att invändningen saknade grund, i den mån som en äldre rättighet som använts i Grekland har åberopats till stöd för den.
- 19 Tribunalen erinrar om att efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser, enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, inte registreras om och i den mån rätten till kännetecknet, enligt den nationella lagstiftning som är tillämplig på detta, har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 april 2013, Peek & Cloppenburg/harmoniseringskontoret – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-507/11, EU:T:2013:198, punkt 18 och där angiven rättspraxis; se analogt även dom av den 9 december 2010, Tresplain Investments/harmoniseringskontoret – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, REU, EU:T:2010:505, punkterna 89 och 90).
- 20 Dessa villkor är kumulativa, vilket innebär att en invändning som grundar sig på förekomsten av ett icke registrerat varumärke eller andra kännetecken som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte kan vinna framgång när något av dessa villkor inte uppfylls av varumärket (dom av den 30 juni 2009, Danjaq/harmoniseringskontoret – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, REG, EU:T:2009:226, punkt 35).
- 21 I fråga om det äldre icke registrerade varumärket började överklagandenämnden, mot bakgrund av att det hade använts i Tyskland, vid sin bedömning av invändningen med att undersöka huruvida klaganden hade förvärvat rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke i den mening som avses i artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009 före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke i enlighet med tysk rätt som är tillämplig i förevarande fall.

- 22 Klaganden har hävdad att förvärv av rättigheter till ett varumärke till följd av användning erkänns i 4 § 2 Markengesetz, när användningen leder till att omsättningskretsen, det vill säga de som de aktuella varorna riktar sig till, känner igen kännetecknet som klagandens kännetecken. Klaganden anser att överklagandenämnden i förevarande fall gjorde en felaktig tolkning av den bestämmelsen och därmed tillämpade artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 på ett felaktigt sätt. Vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen kände igen det äldre varumärket beaktade överklagandenämnden nämligen hela den tyska allmänheten, medan det enligt tysk rätt är tillåtet att under vissa förhållanden begränsa omsättningskretsen och bara beakta de konsumenter som behärskar ett visst utländskt språk eller att begränsa omsättningskretsen i förhållande till distributionskanalerna för de varor som avses med det aktuella varumärket. Villkoren är i förevarande fall uppfyllda för att begränsa omsättningskretsen till ryskspråkiga konsumenter i Tyskland. Till grund för sin tolkning av tysk rätt har klaganden lagt ett flertal avgöranden från tyska domstolar i högsta instans, ett utdrag ur en kommentar till Markengesetz och en dom från den schweiziska federala domstolen.
- 23 Harmoniseringskontoret har i huvudsak anslutit sig till överklagandenämndens bedömning och anser att klagandebolaget inte, såsom det borde ha gjort, har styrkt att en väsentlig del av den tyska allmänheten kände igen det äldre varumärket i enlighet med 4 § 2 Markengesetz. Klagandebolaget kan därför inte med framgång invända mot registrering av det sökta varumärket. Harmoniseringskontoret har hävdad att mot bakgrund av de omständigheter som klaganden anförde vid överklagandenämnden i fråga om innehållet i tysk rätt, gör varken den omständigheten att de varor som avses med det äldre varumärket bara har sålts i vissa specialiserade butiker som huvudsakligen riktar sig till ryssar som lever i Tyskland eller det förhållandet att kyrilliska bokstäver används i det äldre varumärket det motiverat att begränsa omsättningskretsen till de ryskspråkiga konsumenterna.
- 24 Tribunalen erinrar om att frågan i vilken omfattning ett kännetecken som är skyddat i en medlemsstat ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke ska bedömas mot bakgrund av tillämplig nationell rätt (se dom av den 10 juli 2014, Peek & Cloppenburg/harmoniseringskontoret, C-325/13 P och C-326/13 P, EU:C:2014:2059, punkt 47 och där angiven rättspraxis). Bland annat ska den åberopade nationella lagstiftningen och de rättsliga avgörandena i den berörda medlemsstaten beaktas (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, REU, EU:C:2011:189, punkt 190) och så även uttalanden i doktrinen (se, analogt, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 53).
- 25 Enligt tysk rätt, som är tillämplig i målet, regleras rätten för en innehavare av ett icke registrerat varumärke att invända mot användning av ett yngre varumärke i 4 § 2, jämförd med 14 § 2 Markengesetz.
- 26 I 4 § Markengesetz föreskrivs följande:
- ”Varumärkesskydd uppkommer genom ...
2. användning av ett kännetecken i näringsverksamhet, såvida kännetecknet har blivit känt som varumärke inom omsättningskretsen
- ...”
- 27 Enligt 14 § 2 punkt 2 Markengesetz är det förbjudet för tredjeman att utan innehavarens medgivande, i näringsverksamhet använda ett kännetecken, såsom ett gemenskapsvarumärke, som kan förväxlas med det skyddade kännetecknet.

- 28 Parterna är ense om den omständigheten att rätt till ett icke registrerat varumärke kan förvärfvas enligt 4 § 2 Markengesetz genom användning endast om användningen leder till att en väsentlig del av omsättningskretsen känner igen varumärket. Parterna är däremot inte ense om definitionen av den omsättningskrets (beteiligte Verkehrskreise) som ska beaktas vid bedömningen av om varumärket är känt i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz.
- 29 Tribunalen finner för det första att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den med hänvisning till tribunalens praxis avseende förordning nr 207/2009 underkände klagandens argument att den omsättningskrets som ska beaktas i målet ska begränsas till ryska eller ryskspråkiga konsumenter i Tyskland, eftersom de varor som avses med det äldre varumärket endast såldes i butiker som var avsedda särskilt för de varorna. Såsom angetts ovan i punkt 24, ska frågan i vilken omfattning det äldre icke registrerade varumärket som är skyddat i en medlemsstat ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke, bedömas mot bakgrund av den nationella rätten i den medlemsstat där det åberopade kännetecknet har använts, det vill säga i förevarande fall tysk rätt, samt nationell rättspraxis och doktrin. Den frågan ska inte bedömas mot bakgrund av tribunalens praxis i fråga om tillämpningen av förordning nr 207/2009.
- 30 För det andra ska följande framhållas vad beträffar prövningen av nationell rätt – nämligen 4 § 2, jämförd med 14 § 2 Markengesetz – mot bakgrund av vilken klagandebolaget har påstått att det på grundval av dess icke registrerade varumärke har förvärvat rätt att invända mot registreringen av det sökta varumärket. Det framgår visserligen av rättspraxis att invändaren ska visa att det äldre kännetecknet som åberopas till stöd för invändningen omfattas av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och att det ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, ovan punkt 24, EU:C:2011:189, punkt 190). Enligt den regeln krävs det för att användningen av ett gemenskapsvarumärke ska kunna förbjudas med stöd av en äldre rättighet att klaganden till harmoniseringskontoret ger in information som visar att klaganden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda. Klaganden ska dessutom ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen (se, analogt, dom Edwin/harmoniseringskontoret, ovan punkt 24, EU:C:2011:452, punkt 50).
- 31 Av rättspraxis framgår emellertid även att harmoniseringskontoret, under de omständigheter då det ska beakta den nationella rätten i den medlemsstat där det äldre varumärke är skyddat som invändningen grundas på, på eget initiativ och på det sätt som förefaller lämpligt, ska inhämta upplysningar om den nationella rätten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder är uppfyllda. Detta innebär att kontoret, utöver de sakförhållanden som parterna i invändningsförfarandet uttryckligen har åberopat, ska beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor (se dom av den 20 april 2005, Atomic Austria/harmoniseringskontoret – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, REG, EU:T:2005:136, punkt 35 och där angiven rättspraxis, se, analogt, även dom av den 13 september 2012, National Lottery Commission/harmoniseringskontoret – Mediatek Italia och De Gregorio (återgivning av en hand), T-404/10, EU:T:2012:423, punkt 20 och där angiven rättspraxis, fastställd i det avseendet genom dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, REU, EU:C:2014:186, punkt 45). Skyldigheten att på eget initiativ inhämta upplysningar om nationell rätt åvilar i förekommande fall harmoniseringskontoret när det redan förfogar över vissa uppgifter om den nationella rätten, antingen i form av påståenden om dess innehåll eller i form av omständigheter som har anförts under förfarandets gång och påståtts ha bevisvärde (dom av den 20 mars 2013, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, REU, EU:T:2013:145, punkt 41).
- 32 Den skyldigheten återges i huvudsak i riktlinjerna för harmoniseringskontorets handläggning, vilka harmoniseringskontoret åberopat under förhandlingen. I de riktlinjerna anges med hänvisning till domen harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, ovan punkt 31 (EU:C:2014:186), att

harmoniseringskontoret har befogenhet att med alla medel som det anser vara lämpliga kontrollera innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de rättsregler i den tillämpliga lagstiftningen som invändaren har åberopat (riktlinjerna för harmoniseringskontorets handläggning, del C, avsnitt 4, punkt 4.1). Harmoniseringskontoret har under förhandlingen insisterat på att den kontrollbefogenheten är begränsad till att säkerställa att den lagstiftning som invändaren åberopat tillämpas på rätt sätt. Den innebär emellertid inte att invändaren inte har bevisbördan. Kontrollbefogenheten kan dessutom inte medföra att harmoniseringskontoret, i invändarens ställe, åläggs skyldigheten att ange den lagstiftning som är relevant i målet.

- 33 Det ska framhållas att klaganden i förevarande mål har åberopat tillämpliga bestämmelser i nationell rätt och deras innehåll. Såsom framgår av punkt 11 tredje strecksatsen i det angripna beslutet gjorde klaganden dessutom gällande vid harmoniseringskontoret att den omsättningskrets som var relevant för att avgöra om det äldre icke registrerade varumärket var känt i Tyskland i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz, bestod av ryskspråkiga konsumenter som bor i Tyskland, eftersom det äldre varumärket bestod av kyrilliska bokstäver och eftersom de varor som avsågs med det märket distribuerades genom butiker som huvudsakligen besöktes av ryskspråkiga konsumenter.
- 34 Det ska vidare påpekas att definitionen av omsättningskretsen var avgörande för lösningen av förevarande tvist. Klaganden bestred inte den av harmoniseringskontoret fastslagna omständigheten att det äldre varumärket inte var känt av omsättningskretsen i vid mening vilken bestod av samtliga genomsnittskonsumenter i Tyskland. Det förefaller emellertid inte vara uteslutet att varumärket skulle ha ansetts vara känt om det antas att omsättningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz ska definieras så, att den omfattar endast ryskspråkiga konsumenter i Tyskland, vilket klaganden har hävdad.
- 35 Harmoniseringskontoret borde under dessa förhållanden och mot bakgrund av den rättspraxis som tribunalen har erinrat om ovan i punkt 31, ha använt alla medel som är tillgängliga för kontoret i samband med dess kontrollbefogenhet, för att inhämta information om tillämplig nationell rätt och göra fördjupade undersökningar avseende de åberopade nationella bestämmelsernas innehåll och räckvidd mot bakgrund av klagandens argument. Harmoniseringskontoret borde ha gjort detta antingen på eget initiativ eller genom att uppmana klaganden att styrka sina påståenden avseende definitionen av omsättningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz (se, i det sistnämnda avseendet, förslag till avgörande av generaladvokat Bot i målet harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, REU, EU:C:2013:782, punkterna 66 och 87).
- 36 Det framgår emellertid varken av det angripna beslutet eller av handlingarna i ärendet hos harmoniseringskontoret, som överförts till tribunalen, att harmoniseringskontoret gjorde fördjupade undersökningar om de åberopade nationella bestämmelsernas innehåll och räckvidd mot bakgrund av klagandens argument, på eget initiativ eller genom att uppmana klaganden att styrka sina påståenden avseende definitionen av omsättningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz. Harmoniseringskontoret har medgett detta under förhandlingen.
- 37 Om harmoniseringskontoret hade gjort en sådan utredning avseende tysk rätt, är det mycket troligt att det skulle ha lett till att kontoret skulle ha haft tillgång till uppgifter som klaganden har ingett för första gången vid tribunalen, varav vissa vid första påseendet inte saknar relevans för prövningen av klagandens påståenden om definitionen av omsättningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz. Detta gäller bland annat praxis från Bundesgerichtshof (federal domstol), i vilken det har medgetts att omsättningskretsen under vissa förhållanden och även i fråga om dagligvaror, kan definieras mer restriktivt med hänsyn till ändamålet med och de kommersiella möjligheterna för särskilda varor (BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II) eller till köparna av de varorna och berörda personer, varav vissa kan välja bort eller ogilla vissa varor (BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen). På samma sätt följer det av Bundespatentgerichts (federal patentdomstol) dom i mål Бepёзка (28 W (pat) 40/10) att omsättningskretsen för varor som, liksom i förevarande mål, omfattas av klasserna 29 och 30 – under vissa förhållanden och med

beaktande av bland annat hur de avsedda varorna visas och förpackas samt med beaktande av deras namn som anges med kyrilliska bokstäver – kan begränsas till konsumenter som har kunskaper i ryska.

- 38 Under dessa förhållanden kan det inte uteslutas att överklagandenämndens bristfälliga utredning hade en avgörande inverkan på nämndens tolkning av 4 § 2 Markengesetz.
- 39 Härav följer att överklagandet bör bifallas på den enda grunden och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Enligt artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 är harmoniseringskontoret skyldigt att vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom. Det ankommer härvid på harmoniseringskontoret att bland annat använda sin utredningsbefogenhet i fråga om tysk rätt och avgöra huruvida klaganden enligt denna har rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke i den mening som avses i artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009.

Rättegångskostnader

- 40 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret har tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader, i enlighet med klagandens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) meddelade den 28 november 2012 (ärende R 893/2012-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Rot Front OAO:s rättegångskostnader.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 28 oktober 2015.

Underskrifter