

Mål T-247/01

eCopy, Inc

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

”Gemenskapsvarumärke — Uttrycket ECOPY — Maktmissbruk —
Särskiljningsförmåga som har uppnåtts till följd av användning efter
ansökningsdagen — Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 12 december 2002 II-5304

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av ett gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Undantag — Särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning — Krav på att särskiljningsförmåga skall ha uppnåtts före ansökningsdagen (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden — Ifrågasatt genom åberopande av nya omständigheter — Villkor för tillåtlighet (Rådets förordning nr 40/94, artikel 63.2 och 63.3)*
 3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av ett gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärke som saknar särskiljningsförmåga — Undantag — Särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning — Harmoniseringsbyråns granskning — Avser endast sakförhållanden och bevisning som har åberopats av den som har ansökt om att varumärket skall registreras (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.3 och 74.1)*
-
1. Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Det saknar följaktligen betydelse att ett varumärke har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning efter dagen då varumärkesansökan ingavs och före den tidpunkt då Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), det vill säga granskaren eller i förekommande fall överklagandenämnden, avgör huruvida det föreligger absoluta hinder för att registrera varumärket. Av detta följer att den bevisning som avser användning efter ansökningsdagen inte alls kan beaktas av harmoniseringsbyrån.
 2. Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) kan endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid förstainstansrätten om det bevisas att överklagandenämnden på eget initiativ skulle ha beaktat dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet.

(se punkt 36)

Av artikel 63.2, jämförd med artikel 63.3, i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken framgår det nämligen att såväl undanröjande som ändring av ett avgörande från överklagandenämnden förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Vidare skall rätt-

saktens lagenlighet bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs.

(se punkt 46)

3. Vid bedömningen av huruvida ett gemenskapsvarumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) endast skyldig att pröva sakförhållanden, enligt vilka det varumärke för vilket det ansökts om registrering kan ha uppnått en sådan särskiljningsförmåga, som har åberopats av sökanden.

Det är visserligen riktigt, såvitt avser artikel 7.3 i förordning nr 40/94, att det inte finns någon regel om att den granskning som företas av harmoniseringsbyrån (det vill säga granskaren eller, i förekommande fall, överklagandenämnden) endast skall avse de sakförhållanden som har åberopats av parterna, till skillnad från det som

föreskrivs i artikel 74.1 *in fine* i samma förordning beträffande relativa registreringshinder. Om den som har ansökt om en varumärkesregistrering inte har påstått att varumärket har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, har harmoniseringsbyrån emellertid ingen faktisk möjlighet att beakta det förhållandet att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga.

Harmoniseringsbyrån är dessutom endast skyldig att beakta bevisning som åberopas till styrkande av att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, om sökanden har lagt fram bevisningen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Det finns nämligen ingen väsentlig skillnad mellan den omständigheten att det åberopas att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning, å ena sidan, och den omständigheten att det läggs fram bevisning till stöd för ett sådant påstående, å andra sidan.

(se punkterna 47 och 48)