

## Mål T-168/04

**L & D, SA**

**mot**

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Äldre figurmärken föreställande en gran, varav vissa innehåller ordelement — Ansökan om registrering av ett figurmärke innehållande orden 'Aire Limpio' — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 73 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 7 september 2006 . . . II - 2703

### Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*
4. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Räckvidd (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7 och 8.1 b)*
5. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Motivering av beslut — Artikel 73 i förordning nr 40/94 — Artikel 1, regel 50.2 h i förordning nr 2868/95 (Artikel 253 EG; rådets förordning nr 40/94, artikel 73; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 50.2 h)*
6. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Harmoniseringsbyråns beslut — Iakttagande av rätten till försvar (Rådets förordning nr 40/94, artikel 73)*

1. Vid prövningen av en invändning som innehavaren av ett äldre varumärke har framställt med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan det anses att detta varumärke har förvärvat en speciell särskiljningsförmåga till följd av att det använts under lång tid och att det är välkänt som en del av ett annat registrerat varumärke, såvida omsättningskretsen upp-

fattar varumärket så, att det anger att varorna härrör från ett visst företag.

(se punkt 74)

2. Vid prövningen av en invändning som innehavaren av ett äldre varumärke har framställt med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan uppgifter som tillkommit efter det datum då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke getts in beaktas, om de gör det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum. Sådana omständigheter kan göra det möjligt att bekräfta, eller bättre bedöma, omfattningen av användningen av det äldre varumärket under den relevanta tidsperioden.

(se punkt 81)

3. För en italiensk genomsnittskonsument föreligger en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, mellan ett figurkännetecken som består av en bild av silhuetten av en gran och som innehåller orden "Aire Limpio", vars ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke avser "Parfymer, eteriska oljor[, kosmetika]" och "Parfymade luftrenare", som omfattas av klasserna 3 och 5 i Niceöverenskommelsen, och ett figurmärke som består av en bild av en gran, vilket registrerats tidigare som gemenskapsvarumärke för varor som omfattas av klass 5 i nämnda överenskommelse, med hänsyn till dels

likheten mellan de aktuella varuslagen och den visuella och begreppsmässiga likheten mellan varumärkena i fråga, dels det förhållandet att det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga i Italien.

(se punkterna 100 och 102)

4. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall inte prövas i ett invändningsförfarande, och denna artikel ingår inte bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka lagenligheten av beslutet att godta invändningen skall prövas.

(se punkt 105)

5. Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall beslut av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) innehålla beslutets grunder. Det föreskrivs även i regel 50.2 h i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 att överklagandenämndens beslut skall innehålla beslutsskäl. Denna motiveringskyldighet är lika omfattande som den motiveringskyldighet som föreskrivs i

artikel 253 EG. Av den motivering som krävs enligt nämnda artikel skall det klart och tydligt framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet.

6. Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken får beslut av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse rör såväl de faktiska och de rättsliga grunderna som bevisningen. Rätten att yttra sig omfattar de faktiska och de rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande.

(se punkterna 113 och 114)

(se punkterna 115 och 116)