

Mål T-57/03

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS

mot

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

"Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av ordmärket HOOLIGAN som gemenskapsvarumärke — De äldre ordmärkena OLLY GAN — Sakförhållanden och rättsliga förhållanden som inte åberopats vid harmoniseringsbyrå — Upptagande till sakprövning — Risk för förväxling"

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 1 februari 2005 II - 291

Sammanfattning av domen

- 1. Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden — Ifrågasatt genom åberopande av nya rättsliga omständigheter — Villkor för tillåtlighet (Rådets förordning nr 40/94, artikel 74.1)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Förfaranderegler — Invändningsförfarande — Prövning som är begränsad till de grunder som har åberopats — Det äldre varumärkets renommé — Skyldighet för parterna att åberopa de omständigheter och bevis som de vill anföra till stöd för sin talan — Det äldre varumärkets inneboende särskiljningsförmåga — Prövning ex officio*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 74)

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Ordmärkena HOOLIGAN och OLLY GAN*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1. Det följer av artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken att överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), när den prövar ett överklagande av ett beslut som avslutar ett invändningsförfarande, enbart grundar sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat och på de sakförhållanden och bevis som denna part har åberopat och som avser nämnda registreringshinder.

Kriterierna för att tillämpa ett relativt registreringshinder eller någon annan bestämmelse som åberopats till stöd för de yrkanden som framställts av parterna ingår naturligtvis bland de rättsliga förhållanden som skall prövas av harmoniseringsbyrån, och det gäller även en rättsfråga som måste prövas för att kunna bedöma de grunder som har åberopats av parterna, och för att kunna bifalla eller avslå ett yrkande, även om parterna inte har yttrat sig angående denna fråga och även om harmoniseringsbyrån inte har prövat denna aspekt.

Dessutom, om det görs gällande att harmoniseringsbyrån har gjort sig skyldig till en felaktighet i samband med handläggningen av parternas yrkanden, såsom exempelvis åsidosättandet av den kontradiktoriska principen, ingår även denna påstådda felaktighet i den rättsliga ramen i målet.

Härav följer att sådana rättsliga förhållanden som åberopats vid förstainstansrätten utan att dessförinnan ha gjorts gällande vid harmoniseringsbyråns instanser, i den mån de hänför sig till en rättsfråga vars avgörande inte var nödvändig för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna åberopat och yrkat, inte kan påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden beträffande tillämpningen av ett relativt registreringshinder. Sådana rättsliga förhållanden ingår nämligen inte i den rättsliga ramen för den tvist som anhängiggjorts vid överklagandenämnden. De kan således inte prövas.

Om en bestämmelse däremot måste tillämpas eller om en rättsfråga måste avgöras för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna åberopat och yrkat, kan ett rättsligt förhållande som avser denna fråga åberopas för första gången vid förstainstansrätten.

Enligt principen om jämlikhet i medel gäller samma regler för upptagande till sakprövning för de intervenerande parterna vid förstainstansrätten som för sökandena.

(se punkterna 21–23)

2. Enligt artikel 74 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ankommer det på Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att pröva alla grunder avseende ett varumärkes särskiljningsförmåga på grund av att det är välkänt. Detta gäller emellertid inte om en part varken har gjort gällande att äldre varumärken är välkända eller ingivit bevisning till styrkande av detta. Eftersom frågan huruvida ett varumärke är välkänt i allra högsta grad grundas på ett antagande, ankommer det på parterna att i tillräcklig mån precisera sina yrkanden för att harmoniseringsbyrån slutgiltigt skall kunna pröva deras påståenden. Vidare grundar sig bedömningen av huruvida ett varumärke är välkänt i princip på sakförhållanden som det ankommer på parterna att lägga fram. När den part som inlett ett invändnings-

förfarande gör gällande att dess varumärke är välkänt, skall parten lägga fram de sakförhållanden och, om så behövs, de bevis som gör det möjligt för harmoniseringsbyrån att pröva riktigheten i detta påstående.

Vad däremot gäller frågan huruvida ett äldre varumärke har särskiljningsförmåga i sig, konstaterar förstainstansrätten att harmoniseringsbyrån är skyldig, eventuellt på eget initiativ, att pröva denna fråga till följd av ansökan om att inleda ett invändningsförfarande. Till skillnad från bedömningen av om ett varumärke är välkänt grundar sig bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga i sig inte på sakförhållanden som det ankommer på parterna att lägga fram. Vidare kräver en sådan bedömning inte att parterna lägger fram grunder eller argument som syftar till att fastställa att ett varumärke har särskiljningsförmåga i sig, eftersom harmoniseringsbyrån själv skall upptäcka och bedöma huruvida det äldre varumärke som ligger till grund för invändningsförfarandet har särskiljningsförmåga i sig.

(se punkterna 30 och 32)

3. För en fransk och en portugisisk genomsnittskonsument föreligger det inte någon förväxlingsrisk mellan ordkännetecknet HOOLIGAN, som utgör föremålet för ansökan om registrering som

gemenskapsvarumärke för "kläder och huvudbonader" i klass 25 i Niceöverenskommelsen, och ordmärkena OLLY GAN, som redan tidigare registrerats som internationellt varumärke med giltighet bland annat i Portugal och som nationellt varumärke i Frankrike avseende bland annat kläder i samma klass i nämnda överenskommelse, med hänsyn till att de omtvistade kännetecknen, trots att de har fonetiska likheter, är visuellt och begreppsmässigt olika och att det

inte med fog kan göras gällande att de äldre varumärkena i sig har en hög särskiljningsförmåga, vilket innebär att den relevanta målgruppen inte skulle förväxla det sökta varumärket med de äldre varumärkena, särskilt inte beträffande kläder.

(se punkterna 56, 62, 65, 67 och 69)