

Sag T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen METRO — det ældre nationale ordmærke METRO — det ældre nationale varemærke udløbet«

Rettens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2006 II - 2858

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 42]*

2. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — undersøgelse af indsigelsen — rækkevidde — klagesag*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 61, stk. 1)
3. *EF-varemærker — procedureregler — bevisførelse*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 76; Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 16 og 20)

1. Bestemmelserne i artikel 8 og 42 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker og i regel 15, 16 og 20 i gennemførelsesforordningen om de relative registreringshindringer og indsigelsesproceduren har hovedsageligt til formål at sikre, at et ældre varemærke kan bevare sin identifikationsfunktion med hensyn til oprindelsen, idet de åbner mulighed for at afslå registrering af et nyt varemærke, der kommer i konflikt med et ældre varemærke på grund af en risiko for forveksling mellem dem.

mærke først kan registreres efter afslutningen af indsigelsessagen.

(jf. præmis 31-33)

2. Ifølge retspraksis afhænger klagens resultat — inden for rammerne af efterprøvelsen af indsigelsesafgørelsen, som appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) foretager i henhold til artikel 61, stk.1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker — af, om der lovligt på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen, kan — eller ikke kan — træffes en ny afgørelse, der har den samme konklusion som afgørelsen, der er genstand for klagen.

I den forbindelse kan identifikationsfunktionen med hensyn til oprindelsen af et ældre varemærke ikke trues af et andet varemærke, der først registreres, efter at det ældre varemærke er udløbet. Der kan således ikke opstå en konflikt mellem det ansøgte varemærke og et ældre varemærke, der udløber i denne indsigelsesperiode, da det ansøgte vare-

Inden for rammerne af denne efterprøvelse omgør Harmoniseringskontorets appelkamre den af afdelingen truffne afgørelse, medmindre der træffes afgørelse om hjemvisning. Det princip, der er opstillet i denne retspraksis, er følgelig anvendelig på den prøvelse, som Indsigelsesafdelingen foretager, således at hverken Indsigelsesafdelingen eller appelkamrene må træffe en afgørelse,

der ville være ulovlig på det tidspunkt, hvor de træffer afgørelse på grundlag af beviser, der fremlægges af parterne inden for rammerne af sagen for dem.

Således skal Indsigelsesafdelingen og appelkamrene tage hensyn til ændringer i forholdene, der indtræder mellem fremsættelsen af indsigelsen og afgørelsen vedrørende indsigelsen, og som følger af de beviser, der fremlægges af parterne som svar på Harmoniseringskontorets anmodning om forelæggelse af oplysninger.

(jf. præmis 34-36)

3. For inden for rammerne af en indsigelsessag at kunne vurdere, om det ældre varemærke kan miste sin identifikationsfunktion med hensyn til oprindelsen, fordi det har eksisteret samtidig med det ansøgte varemærke, som det kan forveksles med, skal Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) kende varigheden af det ældre varemærkes gyldighed.

Beføjelsen til fra indsigere at kunne kræve oplysninger vedrørende varigheden af det ældre varemærkes gyldighed kan udledes af bestemmelserne i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker og i gennemførelsesforordningen. Således kan Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 76 i forordning nr. 40/94 i enhver sag, der bliver ført ved det, kræve oplysninger og fremlæggelse af dokumenter, navnlig sådanne oplysninger og dokumenter, som kontoret finder nødvendige for at kunne træffe afgørelse om indsigelsen. Det følger dernæst af bestemmelserne i regel 16, sammenholdt med regel 20, i gennemførelsesforordningen, at Harmoniseringskontoret kan opfordre indsigeren til at indlevere oplysninger, beviser og bemærkninger, navnlig registreringsbeviset for det ældre varemærke, som ikke er indeholdt i indsigelsesskrivelsen.

Således har Harmoniseringskontoret ret til fra indsigeren at forlange, at denne beviser, at det ældre varemærke er blevet fornyet, efter at det er udløbet, hvis dette sker efter det tidspunkt, hvor indsigelsesskrivelsen indleveres, og før det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret træffer afgørelse om indsigelsen.

(jf. præmis 38-41 og 46)