

Mål T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG mot

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

"Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av
figurmärke innehållande ordet METRO — Det nationella äldre ordmärket METRO
— Utgång av registreringsperioden för det nationella äldre varumärket"

Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 13 september 2006 . . . II - 2858

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, artiklarna 8.1 b och 42)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändningen — Räckvidd — Överklagande*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 61.1)
3. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Bevisupptagning*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 76, kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, reglerna 16 och 20)

1. Bestämmelserna i artiklarna 8 och 42 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken och reglerna 15, 16 och 20 i genomförandeförordningen rörande relativa registreringshinder och invändningsförfarande har huvudsakligen som syfte att säkerställa att ett äldre varumärke kan bevara sin funktion av att ange ursprung. Detta görs genom att det föreskrivs att det är möjligt att besluta att inte registrera ett nytt varumärke som står i konfliktförhållande till det äldre varumärket på grund av att det föreligger en risk för att det nya varumärket förväxlas med det äldre.

efter utgången av invändningsförfarandet.

(se punkterna 31-33)

Ett äldre varumärkes funktion av att ange ursprung kan inte äventyras av ett annat varumärke som registreras först efter utgången av registreringsperioden för det äldre varumärket. Något konfliktförhållande föreligger inte mellan det sökta varumärket och ett äldre varumärke, om registreringsperioden för det senare varumärket gick ut under invändningsförfarandet, eftersom det sökta varumärket får registreras först

2. Vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnders överprövning av invändningsenhetens beslut, enligt artikel 61.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, så är, enligt rättspraxis, överklagandets utgång beroende av frågan huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs. Vid denna överprövning får harmoniseringsbyråns överklagandenämnder vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för ny handläggning. Den princip som slagits fast i denna rättspraxis skall således tillämpas på invändningsenhetens bedömning, vilket innebär att varken invändningsenheten eller överkla-

gandenämnderna får fatta ett beslut som inte är lagenligt vid den tidpunkt då de avgör ärendet mot bakgrund av bevisning som åberopats av parterna under förfarandet. Invändningsenheten och överklagandenämnderna skall beakta sådana ändrade förhållanden som uppkommer mellan den dag då invändning framställs och den dag då beslut meddelas i invändningsförfarandet och vilka framgår av den bevisning som parterna gett in som svar på harmoniseringsbyråns begäran om upplysningar.

(se punkterna 34–36)

3. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) måste veta hur länge registreringen av det äldre varumärket är gällande för att i ett invändningsförfarande kunna bedöma om det äldre varumärket förlorar sin funktion av att ange ursprung på grund av att det används samtidigt som det sökta varumärket, med vilket det äldre varumärket kan förväxlas.

Befogenheten att inhämta upplysningar från invändaren om hur länge registreringen av det äldre varumärket är gällande kan härledas ur bestämmelserna i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken och ur genomförandeförordningen. Enligt artikel 76 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyrån således inhämta upplysningar och förordna om företeende av handlingar i samtliga förfaranden, bland annat om det är erforderligt för att avgöra ett invändningsförfarande. Vidare framgår det av regel 16 jämförd med regel 20 i genomförandeförordningen att harmoniseringsbyrån får anmoda invändaren att inkomma med fakta, bevis och skäl, bland annat registreringsintyg beträffande det äldre varumärket, som inte återfinns i anmälan om invändning. Harmoniseringsbyrån har således rätt att anmoda invändaren att visa att registreringen av det äldre varumärket har förnyats efter registreringsperiodens utgång, då registreringsperioden går ut efter det att anmälan om invändning getts in och innan harmoniseringsbyrån avgör invändningsförfarandet.

(se punkterna 38–41 och 46)