

## Mål T-256/04

**Mundipharma AG**

**mot**

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RESPICUR — Det äldre nationella ordmärket RESPICORT — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 — Bevis på användning av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 13 februari 2007 . . . II - 453

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändning — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändning — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket*  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)
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)

1. Artikel 43.2 sista meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor eller tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin och dessa underkategorier kan beaktas självständigt, innebär bevis för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, att varumärket är skyddat endast avseende den eller de underkategorier som omfattar de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts. Om definitionen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats däremot är så exakt och avgränsad att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier skall, med avseende på invändningen, beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna

med nödvändighet omfatta hela kategorin.

Syftet med begreppet delvis användning är visserligen att varumärken som endast har använts för en kategori av en viss vara inte skall bli otillgängliga. Detta får emellertid inte leda till att innehavaren av det äldre varumärket fråntas allt skydd med avseende på varor som, utan att vara strikt identiska med de varor för vilka verklig användning har kunnat visas, inte väsentligen skiljer sig från dessa och som tillhör en och samma grupp, som inte kan delas upp annat är godtyckligt. En varumärkesinnehavare saknar i praktiken möjlighet att visa att

varumärket använts för samtliga tänkbara varianter av de varor som omfattas av registreringen. Med begreppet "en del av de varor eller tjänster" kan därför inte förstås all kommersiell utveckling av jämförbara varor eller tjänster, utan enbart varor eller tjänster vilka skiljer sig tillräckligt åt för att kunna utgöra sammanhängande kategorier eller underkategorier.

väsentligt när konsumenten träffar sitt val, eftersom denne framför allt söker en vara eller en tjänst som motsvarar hans särskilda behov. Eftersom konsumenterna tillämpar det före varje köp, är kriteriet avsedd användning eller ändamål därför grundläggande när en underkategori varor eller tjänster fastställs. Vad närmare avser terapeutiska preparat, uttrycks den avsedda användningen eller ändamålet genom deras terapeutiska indikation.

(se punkterna 23 och 24)

(se punkterna 23, 29 och 30)

2. Artikel 43.2 sista meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor eller tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin och dessa underkategorier kan beaktas självständigt, innebär bevis för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, att varumärket är skyddat endast avseende den eller de underkategorier som omfattar de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts.
3. Det föreligger risk för att tyska patienter som lider av luftvägssjukdomar förväxlar ordmärket RESPICUR, som söktes registrerat som gemenskapsvarumärke för "luftvägsterapeutika" i klass 5 i Niceöverenskommelsen och ordmärket RESPICORT, som tidigare registrerats i Tyskland för "läkemedel och hygienprodukter; plåster" i klass 5 i Niceöverenskommelsen. De varor som avses är nämligen identiska och de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. På grund av att slutkonsumenternas uppmärksamhetsnivå och kunskaper är högre än genomsnittet, eftersom de besvär de lider av är allvarliga, kan de urskilja beståndsdelen respi i de två

Den ifrågavarande varans eller tjänstens avsedda användning eller ändamål är

ifrågavarande varumärkena och förstå det begreppsmässiga innehållet som syftar på den allmänna karaktären hos deras hälsoproblem. Deras begränsade kunskaper om medicinsk terminologi gör det emellertid inte möjligt för dem att uppfatta den begreppsmässiga syftningen hos beståndsdelarna cur och cort. Det föreligger däremot inte någon risk för förväxling hos tyska medicinska fackmän, eftersom dessa, tack vare sina fackkunskaper och sin erfarenhet i all-

mänhet, kan förstå den begreppsmässiga innebörden hos de ord som beståndsdelarna respi, cur och cort syftar på. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan därför anses vara låg, i synnerhet för medicinska fackmän.

(se punkterna 37, 58, 59, 62, 72 och 73)