



Samling af Afgørelser

Rettens dom (Syvende Afdeling) af 28. maj 2020 – Galletas Gullón mod EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)

(Sag T-677/18)

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket gullón TWINS COOKIE SANDWICH – det ældre EU-figurmærke OREO – relativ registreringshindring – skade på renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001«

1. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 23 og 24)

2. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – sameksistens af ældre varemærker – anerkendelse til en vis grad af et EU-varemærkes fornødne særpræg*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 30 og 31)

3. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier – sammensat varemærke – fastlæggelse af den eller de dominerende bestanddele*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 34-36, 42, 45 og 48)

4. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – figurmærkerne gullón TWINS COOKIE SANDWICH og OREO*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 50, 57-63, 118, 125 og 126)

5. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – bevis for renomméet – betydningen af kriterier vedrørende reel brug af varemærket med henblik på godtgørelse af, at der foreligger et renommé – foreligger ikke*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 69, 70 og 77)

6. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – varemærkets renommé i medlemsstaten eller i Unionen – brug af et varemærke i kombination med et andet registreret varemærke med renommé*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 79-83)

7. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 98-100)

8. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – sammenhæng mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 102)

9. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – bedømmelseskriterier*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 119-121 og 128)

10. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – brug af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund – begreb*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 132 og 133)

11. *EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – bedømmelse af, om et tegn er egnet til at kunne registreres – udelukkende hensyntagen til de EU-retlige bestemmelser – afgørelser truffet af de nationale myndigheder, som ikke binder Unionens retsinstanser*

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001)

(jf. præmis 140 og 142-144)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. september 2018 af Andet Appellkammer ved EUIPO (sag R 2378/2017-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Intercontinental Great Brands og Galletas Gullón.

Konklusion

- 1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

- 2) Galletas Gullón, SA bærer sine egne omkostninger og betaler de af EUIPO og Intercontinental Great Brands LLC i forbindelse med sagen for Retten afholdte omkostninger.