

Mål T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket AMS Advanced Medical Services — Det äldre nationella ordmärket AMS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 — Begäran om bevis för verklig användning har ingetts först vid överklagandenämnden — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 18 oktober 2007 II - 4270

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Överklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.1 b och 74)*

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

1. En invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke som grundar sig på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken innebär att harmoniseringsbyrån skall bedöma frågan huruvida de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra jämte frågan huruvida de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag.

skall bedöma huruvida dessa varumärken liknade varandra eller var identiska. Denna omständighet medför således inte heller att denna part fråntas rätten att inom ramen för sakförhållandena och de rättsliga förhållandena i tvisten vid överklagandenämnden kritisera överklagandenämndens bedömning i detta avseende.

(se punkterna 28 och 29)

Den omständigheten att den part som begär att förstainstansrätten skall ogiltigförklara överklagandenämndens beslut att bifalla en invändning mot ansökan om registrering av det sökta varumärket inte vid överklagandenämnden bestred att de motstående varumärkena liknade varandra kan därför inte på något sätt innebära att harmoniseringsbyrån inte

2. Det föreligger risk för att omsättningskretsen, som skall anses bestå av genomsnittskonsumerten i Förenade kungariket samt av fackfolk och specialister inom den medicinska sektorn i Förenade kungariket, skall förväxla figurkännetecknet AMS Advanced Medical Services, för vilket ansökan

om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för "farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel" i klass 5 i Niceöverenskommelsen samt för "sjukhus, vilohem och hälsohem; medicinsk och hygienisk vård, skönhetsvård; medicinska, bakteriologiska och kemiska laboratorier; utveckling av läkemedel, farmaceutiskt verksamma näringspreparat och andra produkter för hälsovård och utförande av medicinska och kliniska undersökningar, rådgivning och stöd för tredje man avseende nämnda verksamhet; vetenskaplig och industriell forskning, speciellt medicinsk, bakteriologisk eller kemisk forskning; optikertjänster; konsultation för hälsoinstitutioner avseende utveckling, inrättande och genomförande av terapeutiska program och provning av sådana terapeutiska program genom studier" i klass 42 i Niceöverenskommelsen och det äldre nationella ordmärket AMS, som registrerats för "kirurgiska, medicinska och veterinära apparater och instrument; suturmaterial; medicinska anordningar för kontroll av urologiska besvär och impotens; proteser; penisproteser; urologiska proteser; artificiella ringmuskler; delar och väsentliga beståndsdelar för samtliga ovannämnda artiklar", vilka samtliga omfattas av klass 10 i Niceöverenskommelsen.

gemenskapsvarumärket är av liknande slag som de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket med hänsyn till det starka sambandet mellan de ifrågavarande varornas och tjänsternas avsedda ändamål och det faktum att varorna kompletterar tjänsterna.

Dessutom liknar de motstående kännetecknen varandra, eftersom den dominerande beståndsdel i ordkännetecknet i det sökta varumärket är identisk med den enda beståndsdel i det äldre varumärket.

(se punkterna 51, 65, 87 och 89)

3. Vid bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall jämförelsen göras mellan kännetecknen såsom de har registrerats eller såsom de har angetts i registreringsansökan, oberoende av om de har använts separat eller tillsammans med andra varumärken eller benämningar.

De varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av

(se punkt 91)

4. Vid bedömningen av en invändning som gjorts med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 skall det, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i denna förordning, presumeras att det äldre varumärket verkligen har använts så länge som den som ansökt om registrering inte begär att bevis läggs fram för detta. Om en sådan begäran framställs medför det således att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts (eller för att det finns skäligh grund för att det inte använts) läggs på invändaren, vid äventyr att invändningen avslås. För att så skall ske krävs det att det i tid framställs en uttrycklig begäran vid harmoniseringsbyrån.

För att den skall anses ha framställts i tid vid harmoniseringsbyrån skall en sådan begäran inges till invändningsenheten.

Det framgår nämligen av en jämförelse mellan artikel 43 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 att harmoniseringsbyrån, efter det att den mottagit en invändning mot en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, sänder invändningen till den

som ansökt om registrering och anger en frist inom vilken yttrande skall avges över invändningen. Eftersom begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 endast kan framställas av den som ansökt om registrering, skall en sådan begäran framställas uttryckligen till invändningsenheten. Denna begäran innebär nämligen att tvistens art ändras, eftersom en skyldighet kommer att åvila invändaren som inte med nödvändighet ålåg invändaren tidigare.

Om en sådan begäran inte hade framställts vid invändningsenheten och om denna inte hade fattat beslut med avseende på huruvida det äldre varumärket verkligen har använts, skulle överklagandenämnden, då en begäran om bevis för att detta varumärke verkligen har använts framställs för första gången vid överklagandenämnden, vara tvungen att göra en ny prövning av ett beslut på grundval av en ny begäran angående en fråga som invändningsenheten inte har kunnat bedöma och således inte har avgjort.

Den funktionella kontinuiteten mellan invändningsenheten och överklagandenämnden förutsätter visserligen att överklagandenämnden gör en ny

prövning av ärendet. Den funktionella kontinuiteten kan emellertid inte motivera att en begäran om bevis för verklig användning framställs för första gången vid överklagandenämnden. Nämda kontinuitet innebär nämligen ingalunda att överklagandenämnden skall pröva ett ärende som skiljer sig från det som var föremål för invändningsenhetens prövning, det vill säga ett ärende som har större omfattning på grund av att

prejudicialfrågan angående huruvida det äldre varumärket verkligen har använts har tillkommit.

(se punkterna 105–108 och 113)