

Talan väckt den 19 december 2011 — Asos mot harmoniseringsbyrån — Maier (ASOS)

(Mål T-647/11)

(2012/C 58/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Asos plc (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten P. Kavanagh)

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

Motpart vid överklagandenämnden: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Schweiz)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

- ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 oktober 2011 i ärende R 2215/2010-4,
- tillåta registrering av sökt varumärke beträffande samtliga varor och tjänster som omfattas av de klasser som angetts i ansökan och
- förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket "ASOS", för varor och tjänster i klasserna 3, 14, 18, 25 och 35 — registreringsansökan nr 4524997

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärket "ASSOS" som registrerats under nr 4580767 för varor i klasserna 3, 12 och 25

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Delvis upphävande av invändningsenhetens beslut

Grunder: Överklagandenämnden tog inte tillbörlig hänsyn till samexistensen och dess betydelse vid en helhetsbedömning av risken för förväxling samt underlät felaktigt att beakta betydelsen av bevisningen angående samexistens. Vidare gjorde överklagandenämnden en oriktig bedömning av den begreppsmässiga betydelsen av det sökta märket och förbisåg den riktiga begreppsmässiga betydelsen av det sökta märket vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.

Talan väckt den 21 december 2011 — Smart Technologies mot harmoniseringsbyrån (SMART NOTEBOOK)

(Mål T-648/11)

(2012/C 58/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Smart Technologies ULC (Calgary, Kanada) (ombud: M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, och R. Harrison, solicitor)

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

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

- ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 29 september 2011 i ärende R 942/2011-1,
- alternativt, ändra första överklagandenämndens beslut och fastställa att det sökta varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga för att ingen invändning ska kunna anföras mot det enligt artikel 7.1 b eller c i förordningen, och
- förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket "SMART NOTEBOOK" för varor i klass 9 — Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 9049313

Granskarens beslut: Avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i rådets förordning nr 207/2009 genom att överklagandenämnden felaktigt gjorde bedömningen att det sökta gemenskapsvarumärket saknade särskiljningsförmåga. Sökanden gör vidare gällande att det sökta varumärket inte utgör en beskrivning av sökandens varor, utan att det har en särskiljningsförmåga som gör att det sökta varumärket kan fungera som upplysning om varornas kommersiella ursprung. Sökanden har särskilt gjort gällande att överklagandenämnden a) tillämpade fel kriterium när den gjorde bedömningen huruvida varumärket utgjorde en beskrivning av de varor för vilka registrering söktes, b) underlät att beakta den omständigheten att sökanden hade en grupp av "Smart"-märken och felaktigt blandade ihop denna fråga med begreppet förvärvad särskiljningsförmåga i artikel 7.3 i förordningen, och c) felaktigt avfärdade påståendet avseende berättigade förväntningar mot bakgrund av att de varumärken på vilka förväntningarna grundades alla innehades av sökanden, till skillnad från varumärken som innehas av tredje parter.