



Rättsfallssamlingen

Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 30 november 2016 – Fiesta Hotels & Resorts mot EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SpA)

(mål T-217/15)

”EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SpA - Det äldre nationella firmanamnet GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativt registreringshinder - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning - Artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009”

1. *EU-varumärke - Avstående, upphävande och ogiltighet - Relativa ogiltighetsgrunder - Förekomst av en äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 - Villkor - Tolkning mot bakgrund av unionsrätten - Bedömningen ska ske med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet*

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4 och 53.1 c)

(se punkterna 15–17)

2. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet - Användning av kännetecknet i näringsverksamhet - Begrepp - Användning i vinstsyftande näringsverksamhet*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

(se punkt 20)

3. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet - Kännetecknet har använts i lokal omfattning - Bevismedel*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

(se punkterna 22–27 och 52)

4. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet - Användning av kännetecknet i näringsverksamhet - Tidsmässigt kriterium*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4 a)

(se punkt 35)

5. *EU-varumärke - Överklagande - Talan vid unionsdomstolen - Tribunalens behörighet - Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut - Omprövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som inte tidigare lagts fram för immaterialrättsmyndighetens instanser - Omfattas inte*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65)

(se punkterna 39 och 83)

6. *EU-varumärke - Avstående, upphävande och ogiltighet - Relativa ogiltighetsgrunder - Förekomst av en äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 - Figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SpA och firman GRAND HOTEL PALLADIUM*

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4 och 53.1 c)

(se punkterna 50, 66, 72, 77, 78 och 90)

7. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet - Kännetecken som ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke - Bevisbörla*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4 b och 76.1)

(se punkterna 57, 67 och 82)

8. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet - Villkor - Förekomst av en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagkraftvunnen dom*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

(se punkt 64)

9. *EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - 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 - Risk för förväxling med det äldre varumärket - Äldre varumärken samexisterar på marknaden - Av betydelse*

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

(se punkt 88)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 23 februari 2015 (ärende R 2391/2013-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Residencial Palladium och Fiesta Hotels & Resorts.

Domslut

- 1) Talan ogillas.

- 2) Fiesta Hotels & Resorts, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.