



Samling af Afgørelser

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 7. oktober 2015 –

Panrico mod KHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Sag T-534/13)

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærke Krispy Kreme DOUGHNUTS — ældre nationale og internationale ord- og figurmærker DONUT, DOGHNUTS, donuts og donuts cream — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — risiko for skade — artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009)«

1. *EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — ugyldighedsbegæring — forholdet mellem en endelig afgørelse om indsigelse og en ugyldighedsbegæring — retskraft — rækkevidde (Rådets forordning nr. 40/94, art. 52, stk. 4, og art. 96, stk. 2) (jf. præmis 23)*
2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — bedømmelseskriterier [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 29, 30, 41 og 53)*
3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — vurdering af risikoen for forveksling — fastlæggelse af den relevante kundekreds — kundekredsens opmærksomhedsniveau [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 31)*
4. *EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — relative ugyldighedsgrunde — eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — figurmærket Krispy Kreme DOUGHNUTS — ord- og figurmærkerne DONUT, DOGHNUTS, donuts og donuts cream [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 52, stk. 1, litra a)] (jf. præmis 32-34, 40, 44, 45, 50 og 62)*

5. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — lighed mellem de pågældende varemærker — bedømmelseskriterier — sammensat varemærke [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 51 og 52)*
6. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — vægtning af tegnenes ligheds- eller forskelsbestanddele — hensyntagen til tegnenes væsentligste kendetegn eller til markedsføringsbetingelserne for varerne eller tjenesteydelserne [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 55)*
7. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — det ældre varemærkes høje grad af særpræg — uden betydning, såfremt der ikke er lighed mellem de berørte varemærker [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 60 og 61)*
8. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — sameksistens af ældre varemærker — anerkendelse af en vis grad af fornødent særpræg hos et nationalt varemærke [Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b), art. 8, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), nr. ii); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 3, stk. 1, litra b); Rådets direktiv 89/104, art. 3, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 65)*
9. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-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 [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)] (jf. præmis 71)*
10. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-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 — figurmærket Krispy Kreme DOUGHNUTS — ord- og figurmærkerne DONUT, DOGHNUTS, donuts og donuts cream (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 74, 77 og 78)*

11. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-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 (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 76)*

12. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål ved Unionens retsinstanser — Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse — grænser (Rådets forordning nr. 40/94, art. 63, stk. 2) (jf. præmis 82)*

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 25. juli 2013 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 623/2011-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Panrico, SA og HDN Development Corp.

Konklusion

- 1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

- 2) Panrico, SA betaler sagens omkostninger.