FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

föredraget den 8 mars 2007 [1]

I — Inledning

1. Med detta överklagande vänder sig Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) mot förstainstansrättens dom av den 15 juni 2005 i målet Shaker mot harmoniseringsbyrån. [2] Det centrala är frågan hur risken för förväxling mellan ett ordmärke och ett sammansatt ord- och figurmärke skall bedömas.

2. Förstainstansrätten klargjorde att det inte finns någon risk för förväxling mellan de båda berörda varumärkena, eftersom den dominerande beståndsdelen i det sammansatta varumärket utgörs av en figur och därför inte i tillräcklig utsträckning liknar ordmärket. Harmoniseringsbyrån är däremot av den uppfattningen att det vid en ingående undersökning fortfarande finns en risk för förväxling, om hänsyn tas också till de fonetiska och begreppsmässiga aspekterna.

II — Tillämpliga bestämmelser

3. I artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken [3] (nedan kallad förordning nr 40/94) återfinns det relativa registreringshindret risk för förväxling.

"Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

a) ...

1 Originalspråk: tyska.

2 — Dom av den 15 juni 2005 i mål T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II-2305).

3 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, volym 17, område 2, s. 3.

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

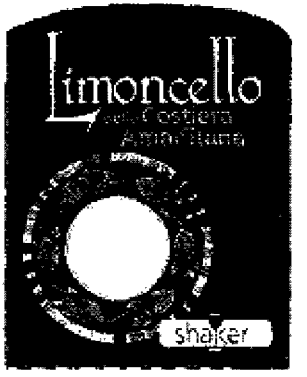
4. I sjunde skälet kommenteras begreppet risk för förväxling då varorna och tjänsterna är av liknande slag. Där anges att "[e]n särskild förutsättning för skydd är att det finns en risk för förväxling. Denna risk måste bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna."

III — Bakgrunden och förstainstansrättens dom

5. Förstainstansrätten har i punkterna 1–13 i det ifrågasatta beslutet beskrivit bakgrunden till rättstvisten på följande sätt. [4]

"1 [Shaker di L. Laudato & C. Sas (nedan kallat Shaker] ingav den 20 oktober 1999 med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse (nedan kallad förordning nr 40/94) en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg utgörs av nedanstående figurkännetecken:



4 — Strykningarna och kompletteringarna i punkterna 1, 4–6 och 10 har gjorts av mig.

3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering gäller omfattas av klasserna 29, 32 och 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— Klass 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

— Klass 32: Öl; mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

— Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

4 ...

5 ...

6 Sökanden inskränkte sin ansökan till följd av harmoniseringsbyråns uppmaning, beträffande varorna som omfattas av klass 33 till att avse citronlikör som kommer från Amalfikusten [och tog tillbaka sin ansökan avseende klass 32].

7 Varumärkesansökan offentliggjordes i nr 30/00 av den 17 april 2000 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken.*

8 Den 1 juni 2000 framställde Limiñana y Botella, SL (nedan kallat den invändande parten), med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det varumärke som ansökan avser.

9 Den grund som åberopades till stöd för invändningen var att det förelåg sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som ansökan avser, i den mån det rör varor som omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen, och den invändande partens ordmärke, som också rör varor som omfattas av klass 33 och som registrerades år 1996 vid Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas des Ministerio de ciencia y tecnología (det spanska patent- och registreringsverket) under följande benämning:

LIMONCHELO

10 Invändningen godtogs av harmoniseringsbyråns invändningsenhet, vilken följaktligen genom beslut av den 9 september 2002 avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket [för klass 33].

11 Invändningsenheten motiverade sitt beslut i huvudsak med att det på den spanska marknaden förelåg en förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket, eftersom de ifrågavarande varorna är identiska och varumärkena liknar varandra. Vad gäller den senare omständigheten har invändningsenheten dragit denna slutsats efter en bedömning av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan varumärkena i fråga. Enligt harmoniseringsbyrån framgår det av denna bedömning att det föreligger visuella och fonetiska likheter mellan den dominerande beståndsdelen i det varumärke som ansökan avser, som utgörs av ordet limoncello och det äldre varumärket.

12 Den 7 november 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

13 Överklagandet ogillades genom beslut av den 24 oktober 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) av den andra överklagandenämnden. Överklagandenämnden ansåg, efter att ha angett att det äldre varumärkets varor omfattades av det varumärke som ansökan avser, att den dominerande beståndsdelen i det varumärke som ansökan avser är ordet Limoncello och att det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket visuellt och fonetiskt liknar varandra så mycket att det föreligger en förväxlingsrisk mellan de två varumärkena."

6. Förstainstansrätten ogiltigförklarade beslutet av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd av den 24 oktober 2003 och ändrade det på så sätt att sökandens överklagande till överklagandenämnden var befogat, varför invändningen avslogs.

7. Förstainstansrätten utgick från att de varor som målet gällde var av samma slag.

8. I fråga om likhet mellan varumärkena konstaterade förstainstansrätten att man måste beakta att jämförelsen gäller ett sammansatt ord- och figurmärke i förhållande till ett ordmärke. Ett sammansatt ord- och figurmärke där en beståndsdel är identisk med eller liknar ett annat varumärke kan endast anses likna detta andra varumärke om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger.

9. När det gällde det varumärke som ansökan avsåg skulle återgivningen av det runda fatet med citrondekorationer anses utgöra den klart dominerande beståndsdelen. Fatet hade ingenting gemensamt med det äldre varumärket. Därför borde det inte finnas någon risk för förväxling av de båda varumärkena bland den spanska allmänheten. Att varumärkena liknade varandra i fråga om orden limoncello respektive limonchelo när det gällde de bildmässiga, fonetiska och begreppsmässiga aspekterna ändrade ingenting härvidlag.

10. Eftersom det inte fanns någon risk för förväxling mellan varumärkena var det i övrigt inte nödvändigt att pröva det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

IV — Överklagandet

11. Harmoniseringsbyrån har stött sitt överklagande på två grunder.

12. För det första har den invänt att förstainstansrätten har tolkat och tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt genom att komma fram till att det inte förelåg någon risk för förväxling uteslutande mot bakgrund av en visuell bedömning av det varumärke som ansökan avser.

13. Därutöver har den som en andra grund för överklagandet påtalat den uppenbara motsägelsen och "bristande logiken" i domen. Detta påpekande avser ett avsnitt i den italienska versionen av domen som, på grund av ett misstag i samband med översättningen, getts en motsägelsefull formulering. Efter det att förstainstansrätten genom beslut av den 26 januari 2006 med stöd av artikel 84 i förstainstansrättens rättegångsregler rättade till "de uppenbara oriktigheterna" på denna punkt, har klaganden på begäran av domstolen i skrivelse av den 3 oktober 2006 återkallat överklagandet när det gäller den andra grunden för överklagandet.

14. Harmoniseringsbyrån har yrkat att

1. den överklagade domen skall upphävas,

2. Shaker di L. Laudato & C. skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

15. Shaker har däremot hänvisat till att bedömningen av sakomständigheterna i målet endast är en uppgift för förstainstansrätten och att förstainstansrätten därvid gjort en riktig bedömning. Shaker har därför yrkat att

1. överklagandet skall ogillas,

2. klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

V — Bedömning

16. Harmoniseringsbyrån har gjort en rad invändningar mot den överklagade domen. Det som förefaller mig avgörande är dock kritiken när det gäller förstainstansrättens jämförelse mellan de båda varumärkena.

17. Det framgår av sjunde skälet i förordning nr 40/94 att risken för förväxling "måste bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna". Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten skall det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. [5]

18. Förstainstansrätten angav i punkt 49 i den överklagade domen att det var nödvändigt att göra en ingående jämförelse mellan de båda varumärkena, men anförde sedan i punkt 50 följande:

"Ett sammansatt varumärke, där en av beståndsdelarna är identisk med eller liknar ett annat varumärke, kan endast anses likna detta andra varumärke om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger."

19. Denna princip har domstolen slagit fast i domen i målet Matratzen [6] och har sedan

5 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22.

6 — Förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), punkt 33.

dess tillämpat den i en lång rad domar.[7] Frågan uppkommer emellertid hur man skall förfara om ett varumärke inte har någon dominerande beståndsdel eller har flera beståndsdelar som är dominerande.

20. Förstainstansrätten modifierade därför principen redan i domen i det ovannämnda målet Matratzen. Principen innebär inte att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall beaktas och jämföras med ett annat varumärke. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck som den relevanta målgruppen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar.[8]

21. På detta stödde sig också domstolen då den ogillade överklagandet av domen i målet Matratzen.[9] Förutsättningen att likhet i fråga om varumärken endast skall beaktas om det finns en överensstämmelse med den dominerande beståndsdelen gäller bara i en viss grupp av fall.[10] Dessa fall konkretiseras i definitionen av en dominerande beståndsdel i ett varumärke i punkt 50 i den överklagade domen. Denna beståndsdel skall som sådan kunna "dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara när det gäller helhetsintrycket". Endast när *alla* andra beståndsdelar är försumbara kan bedömningen av likheten enbart grunda sig på den dominerande beståndsdelen.

22. Om man på detta sätt inskränker huvudprincipen till att endast gälla de fall då

7 — Förstainstansrättens dom av den 8 mars 2005 i mål T-32/03, Leder & Schuh mot harmoniseringsbyrån — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (REG 2005, s. II-1), punkt 39, av den 4 maj 2005 i mål T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån — Star TV (STAR TV) (REG 2005, s. II-1515), punkt 44, av den 11 maj 2005 i mål T-390/03, CM Capital Markets mot harmoniseringsbyrån — Caja de Ahorros de Murcia (CM) (REG 2005, s. II-1699), punkt 46, och i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån (GRUPO SADA) (REG 2005, s. II-1667), punkt 49, av den 25 maj 2005 i mål T-352/02, Creative Technology mot harmoniseringsbyrån — Vila Ortiz (PC WORKS) (REG 2005, s. II-1745), punkt 34, av den 7 juli 2005 i mål T-385/03, Miles International mot harmoniseringsbyrån, (BIKER MILES) (REG 2005, s. II- 2665), punkt 39, av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (REG 2005, s. II-2831), punkt 52, av den 24 november 2005 i mål T-135/04, GfK mot harmoniseringsbyrån — BUS (Online Bus) (REG 2005, s. II-4865), punkt 59, och i mål T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyrån — Spa Monopole (KINJI by SPA) (REG 2005, s. II-4837), punkt 46, av den 21 februari 2006 i mål T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mot harmoniseringsbyrån — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (REG 2006, s. II-239), punkt 39, av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (REG 2006, s. II-445), punkt 94, av den 15 mars 2006 i mål T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia mot harmoniseringsbyrån — Ferrero (FERRO) (REG 2006, s. II-785), punkt 48, och av den 13 juni 2006 i mål T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån — Wiseman (Kuhhaut) (REG 2006, s II-1677), punkt 27.

8 — Domen i målet Matratzen (ovan fotnot 6), punkt 34.Se också förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Revlon (FLEXI AIR) (REG 2005, s. II-949), punkt 79.

9 — Beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (MATRATZEN) (REG 2004, s. I-3657), punkt 32.

10 — Se också generaladvokat Jacobs förslag till avgörande av den 9 juni 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 33.

komplexa varumärken domineras av en dominerande beståndsdel medan alla andra beståndsdelar är av underordnad betydelse, så motsäger den inte den senare av domstolen meddelade domen i målet Medion. [11] I den har domstolen härlett en förväxlingsrisk från en icke dominerande beståndsdel.

23. För denna dom låg kombinationen av ett äldre varumärke (LIFE) tillsammans med tillverkarens firma (THOMSON LIFE) till grund, varvid tillverkarens firma bedömdes vara den dominerande beståndsdelen i det sammansatta varumärket. I ett sådant fall finns, om tillverkarens firma är välkänd, en risk att omsättningskretsen förknippar de varor som omfattas av det äldre varumärket med varans ursprung, vilka omfattas av det sammansatta kännetecknet. [12] Den möjliga risken för förväxling i domen i målet Medion var ett resultat av att det vid sidan av den dominerande beståndsdelen identifierades en ytterligare beståndsdel som var identisk med det äldre varumärket. Denna andra beståndsdel kunde därför inte förbises när det gällde varumärkets helhetsintryck. I detta fall skulle den i punkt 50 i den överklagade domen uttalade principen följaktligen inte vara tillämplig.

24. I det föreliggande fallet är det därför avgörande om förstainstansrätten på grundval av sin egen definition faktiskt har identifierat en dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser, vid sidan av alla andra beståndsdelar som inte är relevanta. Något sådant klargörande har förstainstansrätten dock inte gjort.

25. Förstainstansrätten har snarare beskrivit det runda fatet i punkt 57 i den överklagade domen som dominerande i förhållande till de andra beståndsdelarna och i punkt 58 konstaterat att det täcker den huvudsakliga delen av de två nedre tredjedelarna i det varumärke som ansökan avser. Däremot täcker ordet Limocello enbart en stor del av den översta tredjedelen. Vid en jämförelse i samband därmed mellan de olika beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser har förstainstansrätten i punkt 60 och följande punkter i den överklagade domen därvidlag inskränkt sig till att komma fram till att övriga beståndsdelar inte har en dominerande ställning. Alla dessa steg i prövningen leder dock inte till slutsatsen att det runda fatet dominerar det varumärke som ansökan avser i den meningen att alla övriga beståndsdelar är försumbara.

26. Därav följer att det varumärke som ansökan avser enligt förstainstansrätten inte innehåller någon beståndsdel som i enlighet med den av rätten utvecklade metoden skulle motivera att jämförelsen, vid prövningen av om risk för förväxling föreligger, mellan de båda varumärkena inskränkte sig till denna

11 — Dom av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 32 och följande punkter.

12 — Domen i målet Medion (ovan fotnot 11), punkterna 31 och 34.

beståndsdel. Snarare borde båda varumärkena bli föremål för en ingående prövning när det gäller risken för förväxling. Eftersom detta inte har skett, bygger den överklagade domen på felaktig rättstillämpning och skall följaktligen upphävas.

VI — Följderna av upphävandet av den överklagade domen

27. Domstolen kan, om förstainstansrättens avgörande upphävs i enlighet med artikel 61 första stycket andra meningen i sin stadga själv slutligt avgöra målet om detta är färdigt för avgörande. I annat fall skall den återförvisa målet till förstainstansrätten för avgörande.

28. Om domstolen i den föreliggande tvisten avser att avgöra målet, måste den, utan underlag från den överklagade domen, göra en egen bedömning av de faktiska omständigheterna, nämligen en jämförelse mellan de båda varumärkena. En sådan bedömning av de faktiska omständigheterna är dock förstainstansrättens uppgift. Parterna har inte heller inför domstolen uttalat sig om de faktiska omständigheterna. Domstolen skulle på sin höjd kunna beakta deras skriftliga inlagor i första instans utan att kunna ta hänsyn till de eventuella yttranden som framkommer vid förhandlingen. Jag anser därför att det föreliggande målet inte är färdigt för avgörande. Domstolen bör följaktligen återförvisa målet till förstainstansrätten för avgörande.

VII — Rättegångskostnader

29. Om domstolen återförvisar målet för avgörande till förstainstansrätten, så skall enligt artikel 122 i rättegångsreglerna beslut om rättegångskostnaderna anstå till den slutliga domen.

30. Ett annat beslut i fråga om kostnaderna förefaller bara möjligt när det gäller den andra grunden för överklagandet. Harmoniseringsbyrån återkallade talan såvitt avser denna grund, eftersom den berodde på ett översättningsfel i förstainstansrättens dom, som efter överklagandet rättades till genom beslut av den 26 januari 2006 i enlighet med artikel 84 i förstainstansrättens rättegångsregler. Man skulle därmed kunna fråga sig om kostnaderna för överklagandet i denna del med rätta skulle kunna åläggas en av parterna. I det föreliggande fallet är denna grund för överklagandet dock av så ringa betydelse att det härvidlag inte är motiverat att separat ta hänsyn till de kostnader som följer av den.

VIII — Förslag till avgörande

31. Jag föreslår därför att domstolen meddelar följande dom:

1. Förstainstansrättens dom av den 15 juni 2005 i mål T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (REG 2005, s. II-2305), upphävs.

2. Målet återförvisas till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt för avgörande.

3. Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.