

Mål T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke
av figurmärket Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Det äldre
nationella ordmärket LIMONCHELO — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b
i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 15 juni 2005 II - 2309

Sammanfattning av domen

1. *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 — Likhet mellan de berörda varumärkena — Bedömningskriterier — Sammansatt varumärke*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

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 — Likhet mellan de berörda varumärkena — Bedömningskriterier — Sammansatt varumärke — Fastställande av den eller de dominerande beståndsdelarna — Sammansatt varumärke med visuell karaktär*

(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 — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Figurmärket Limoncello della Costiera Amalfitana shaker och ordmärket LIMONCHELO*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1. Även om bedömning av likheten mellan ett sammansatt varumärke och ett annat varumärke, vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, inte innebär att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras med ett annat varumärke och även om det tvärtom rör sig om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet, så utesluter inte detta att det helhetsintryck som omsättningskretsen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar.
2. Vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket.

(se punkt 51)

Detta innebär konkret att det skall undersökas vilken beståndsdel av det varumärke som ansökan avser som

genom sina visuella, fonetiska och begreppsmässiga egenskaper i sig kan ge en bild av detta varumärke som omsättningskretsen behåller i minnet, så att de andra beståndsdelarna blir försumbara i detta avseende. Denna undersökning kan resultera i att flera av varumärkets beståndsdelar skall anses som dominerande.

Om det varumärke som ansökan avser är ett sammansatt varumärke med visuell karaktär, skall bedömningen av helhetsintrycket av varumärket och bestämmandet av en eventuell dominerande beståndsdel i detta göras mot bakgrund av en visuell bedömning. I ett sådant fall är det således endast i den mån en eventuell dominerande beståndsdel innehåller semantiska aspekter som inte är visuella som denna beståndsdel skall jämföras med det äldre varumärket. Vid denna jämförelse skall även andra semantiska aspekter beaktas, exempelvis fonetiska aspekter eller relevanta abstrakta begrepp.

(se punkterna 52–54)

3. Det finns inte någon risk för att den spanske genomsnittskonsumenten för-

växlar ett figurkännetecken som i visuellt hänseende kan beskrivas på följande sätt:

”Beståndsdelarna i det kännetecken som ansökan avser utgörs av ordet limoncello, som är skrivet med stora, vita bokstäver, orden della costiera amalfitana, som är skrivna med gula mindre bokstäver, ordet shaker, som är skrivet med blå mindre bokstäver i en vit textruta där bokstaven k föreställer ett glas, och slutligen en figurativ återgivning av ett stort runt fat, vars mitt är vit och vars kant är dekorerad dels med bilder av gula citroner mot en mörk bakgrund, dels med en oavbruten turkos och vit rand. Varumärkets alla beståndsdelar är placerade på en mörkblå etikett.”

Beträffande detta figurkännetecken har registrering som gemenskapsvarumärke sökts för ”citronlikör som kommer från Amalfikusten” i klass 33 i Niceöverenskommelsen med ordmärket LIMONCHELO, som tidigare registrerats i Spanien för varor i samma klass, eftersom den figurativa återgivningen av ett runt fat med citrondекorationer utgör den dominerande beståndsdel av det varumärke som ansökan avser och fatet

inte har någonting gemensamt med det äldre varumärket som uteslutande är ett ordmärke. Att den figurativa återgivningen är dominerande i förhållande till de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser innebär att det inte finns någon risk, grundad på visuella, fonetiska eller begreppsmässiga

likheter, för förväxling mellan orden limonchelo och limoncello i varumärkena i fråga.

(se punkterna 65, 66 och 69)