

Mål T-104/01

Claudia Oberhauser

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändning — Äldre figurmärke som innefattar termen miss fifties — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket Fifties — Skäl för avslag — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 23 oktober 2002 . . . II-4362

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning av innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b och 8.2 a ii)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning av innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Likhet mellan varor eller tjänster och de berörda varumärkena — Bedömningskriterier*

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

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning av innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Ordmärket Fifties och figurmärke som innefattar termen miss fifties*

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

1. Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte registreras "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 är av liknande slag — föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Med äldre varumärken avses dessutom enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Denna risk skall avgöras genom att det görs en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, särskilt varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa.

(se punkterna 24—27)

Det kan föreligga en risk för förväxling om det finns en risk att allmänheten

2. Vid prövningen av en invändning av en innehavare av ett äldre varumärke enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

skall samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Vad gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen skall denna, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest dominerande beståndsdelar. Det kan i detta hänseende inte uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken har en fonetisk likhet.

(se punkterna 31 och 34)

3. För den spanska allmänheten finns det en fonetisk och begreppsmässig likhet mellan det ordmärke som består av ordet Fifties, för vilket registrering som gemenskapsvarumärke har sökts för "jeanskläder" som faller under klass 25 i Niceöverenskommelsen, och det sammansatta märke som utgörs av ett kombinerat ord- och figurtecken i färg, vilket avser "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader," som hör till samma klass.

Med hänsyn till de nämnda fonetiska och begreppsmässiga likheterna avseende den dominerande orddelen fifties och likheten mellan de varor som varumärkena avser kan de ovan nämnda visuella skillnaderna inte föranleda annan bedömning än att det finns en risk för förväxling hos den relevanta målgruppen. Det varumärke som ansökan gäller faller således under artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

(se punkterna 40, 45, 46 och 52)