

## Mål T-20/02

**Interquell GmbH**

**mot**

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

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ord- och figurmärket HAPPY DOG som gemenskapsvarumärke — Det äldre nationella ordmärket HAPPIDOG — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 31 mars 2004 . . . II - 1004

### Sammanfattning av domen

- 1. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av ett gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning av innehavaren av ett äldre identiskt eller liknande varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling i förhållande till det äldre varumärket — Ord- och figurmärket HAPPY DOG och ordmärket HAPPIDOG (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan — Begränsningar — Artikel 12 i förordning nr 40/94 — Föremål — Inte tillämplig inom ramen för förfarandet för registrering av ett gemenskapsvarumärke (Rådets förordning nr 40/94, artikel 12)*

1. Det föreligger risk för förväxling hos allmänheten i Förenade kungariket mellan ord- och figurmärket HAPPY DOG, för vilket en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts för födoämnen för hundar som ingår i klass 31 i Niceöverenskommelsen och det äldre ordmärket HAPPY DOG som tidigare registrerats för samma varor i Förenade kungariket.

De motstående kännetecknen har nämligen samma begreppsmässiga innehåll på så sätt att de suggererar för målgruppen att hunden blir glad om den äter de avsedda varorna. Med beaktande av att nämnda varor är identiska och av den begreppsmässiga likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen, samt att det föreligger en uppenbar fonetisk likhet mellan dessa kännetecken, kan de eventuella visuella skillnaderna mellan kännetecknen inte föranleda någon annan bedömning än att det finns risk för förväxling hos målgruppen.

Den risk för förväxling som har konstaterats föreligger mellan de mot-

stående kännetecknen ifrågasätts vidare inte även om det antas att ordkombinationen happy dog skulle kunna anses vara deskriptiv när den används för födoämnen för hundar och det äldre ordmärket till följd härav anses ha låg särskiljningsförmåga. På grund av samspillet mellan de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling är det nämligen tillräckligt att de varor som avses är identiska och att de motstående kännetecknen är mycket lika för att en sådan risk skall anses föreligga.

(se punkterna 42 och 44–46)

2. Artikel 12 avseende begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken är inte tillämplig inom ramen för förfarandet för registrering av ett gemenskapsvarumärke. I denna artikel avses nämligen begränsningar av den ensamrätt som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har beträffande användning av varumärket i näringsverksamhet. Den som påstås ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång kan till sitt försvar åberopa denna bestämmelse för att, i förekommande

fall, undgå ansvar för intrång i rätten till ett gemenskapsvarumärke som bland annat består av ord som innebär att uppgifter ges om den avsedda varans kvalitet eller andra egenskaper. Artikel 12 skall med andra ord inte beaktas vid förfarandet för registrering av ett varumärke, då det i denna artikel inte föreskrivs att tredjeman har rätt att bruka sådana ord som varumärke, vilket sökanden har gjort gällande,

utan endast föreskrivs att de kan användas i beskrivande syfte, det vill säga för att upplysa om varans kvalitet eller andra egenskaper, förutsatt att tredjeman handlar i enlighet med god affärssed.

(se punkterna 55 och 56)