

Mål T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp.

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Förordningarna (EG) nr 40/94 och nr 2868/95 —
Invändning — Risk för förväxling — Ändring av ett beslut av överklagande-
nämnden — Ansökan om registrering av ordmärket BASS som gemenskaps-
varumärke — Det äldre nationella ordmärket PASH”

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2003 . . . II - 4338

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Överklagande av ett beslut av invändningsenheten — Beslut av överklagandenämnden som går längre än föremålet för invändningen — Rättsstridigt (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 43.5, 62.1 och 74.1)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Likhet mellan de aktuella varumärkena — Semantiska skillnader som kan förta verkan av visuella eller fonetiska likheter — Villkor*
(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 identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Ordmärkena BASS och PASH*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
4. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Överklagande av ett beslut av invändningsenheten — Suspensiv verkan — Det överklagade beslutet skall gälla om överklagandet har ogillats genom ett slutgiltigt beslut av överklagandenämnden — Ett avgörande av förstainstansrätten genom vilket rätten med stöd av sina ändringsbefogenheter ogillar ett överklagande likställs med ett beslut med detta innehåll som fattats av överklagandenämnden*
(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 57.1, 59 och 63.3)

1. Vid överklagande av ett beslut av invändningsenheten vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) kan överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån inte avgöra ärendet genom ett beslut som går utöver invändningens föremål. Ett sådant beslut skulle vara rättsstridigt, eftersom det går utöver vad som yrkats av parterna (*ultra petita*).

utgång omfattas av de yrkanden som den invändande parten har framställt i samband med invändningen mot registreringen av det varumärke som nämnda ansökan gäller.

(se punkterna 23 och 24)

Såsom framgår av artikel 43.5 första meningen, jämförd med artikel 62.1 första meningen och artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, kan överklagandenämnden endast avslå registreringsansökan om en sådan

2. Vid bedömningen av huruvida det finns en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan de begreppsmässiga skillnader som finns mellan varumärkena i fråga i hög grad förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan två ordmärken. För att nämnda verkan skall

förtas förutsätts det att åtminstone ett av dessa varumärken har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer.

syn till skillnaderna mellan varumärkena i fråga, inte påverkas av att de varor som omfattas av det varumärke som ansökan gäller är identiska med vissa av de varor som omfattas av det äldre varumärket.

Att ordmärket inte beskriver något kännetecken hos de varor för vilka varumärkena i fråga har registrerats eller omfattas av en ansökan om registrering hindrar härvid inte de personer som utgör målgruppen från att omedelbart förstå ordmärkets innebörd. För att en sådan verkan skall förtas är det inte heller nödvändigt att det andra kännetecknet också har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen.

(se punkterna 56 och 57)

(se punkt 54)

3. Det finns, för den tyska målgruppen, ingen risk för förväxling mellan ordmärket BASS, som omfattas av en ansökan om registrering för "kläder" som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen, och ordmärket PASH, som tidigare registrerats i Tyskland för bland annat kläder, även av läder, bälten till kläder, och hattar som omfattas av samma klass, eftersom graden av likhet mellan varumärkena inte är tillräckligt hög för att det skall kunna anses att allmänheten kan tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band, och eftersom denna bedömning, med hän-

4. Med hänsyn till artikel 57.1 andra meningen i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, enligt vilken ett överklagande till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har suspensiv verkan, skall ett beslut som kan bli föremål för ett sådant överklagande, såsom invändningsenhetens beslut, gälla om ett överklagande inte har getts in till byrån inom den frist som anges i artikel 59 första meningen i förordning nr 40/94 eller om ett sådant överklagande har avslagits genom ett slutgiltigt beslut av överklagandenämnden. I detta hänseende skall ett avgörande av förstainstansrätten, genom vilket rätten med stöd av sina ändringsbefogenheter ogillar ett överklagande som getts in till byrån, likställas med ett beslut med detta innehåll som fattats av överklagandenämnden.

(se punkt 60)