

Mål T-311/01

Les Éditions Albert René

mot

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

**”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Det äldre gemenskaps-
varumärket ASTERIX — Ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke
innehållande ordet starix — Relativa registreringshinder —
Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94”**

Förstainstansrättens (fjärde avdelningen) dom av den 22 oktober 2003 . . II - 4628

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 — Ordmärket ASTERIX och figurmärke som består av ordet starix och grafiska kännetecken
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

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 — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Det äldre varumärkets renommé — Av betydelse*

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

3. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — Förstainstansrättens behörighet — Prövning av lagenligheten av överklagandena nämndernas beslut med ledning av de rättsfrågor som tagits upp inför nämnden*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 63)

1. För den europeiska målgruppen föreligger inte någon förväxlingsrisk mellan ett figurmärke i form av en rödfärgad ellips följt av den kursiverade texten *starix*, för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke gjorts för varor och tjänster i klasserna 9 och 38 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och ordmärket *Asterix*, som tidigare registrerats som gemenskapsvarumärke för att beteckna varor och tjänster i bland annat klasserna 9 och 41 i nämnda överenskommelse, eftersom även om de varor och tjänster som omfattas av de varumärken som tvisten avser var mer eller mindre lika, och ibland till och med identiska, var skillnaderna i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende mellan varumärkena tillräckligt stora för att anse att det inte fanns någon sådan risk. Härav framgår att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken inte är uppfyllt.
2. Risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken förutsätter nämligen att kännetecknen samt de varor och tjänster som kännetecknet avser, är identiska eller likartade, och ett varumärkes renommé är en omständighet som skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan kännetecknen eller mellan varorna och tjänsterna är tillräckligt stor för att det skall uppstå en förväxlingsrisk. När de kännetecken som tvisten avser däremot varken kan anses vara identiska eller likartade kan det förhållandet att det äldre varumärket i hög grad är känt eller att det åtnjuter gott renommé i Europeiska unionen inte påverka helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

(se punkt 61)

(se punkterna 48, 59 och 62)

3. Talan vid förstainstansrätten mot ett beslut av en överklagandenämnd vid

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av ett sådant beslut. Även om det i artikel 63.3 i samma förordning föreskrivs att förstainstansrätten "skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut", skall denna punkt läsas mot bakgrund av föregående punkt, i vilken det stadgas att ett "överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsido-

sättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk", och mot bakgrund av artiklarna 229 EG och 230 EG. Den lagenlighetskontroll som förstainstansrätten gör av ett beslut från en överklagandenämnd skall således ske med ledning av de rättsfrågor som tagits upp inför överklagandenämnden.

(se punkt 70)