

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

12 november 2008*

I mål T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), företrätt av advokaten F. Sciaudone,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och P. Bullock, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Limiñana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

* Rättegångsspråk: italienska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 24 oktober 2003 (ärende R 933/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan Limiñana y Botella, SL och Shaker di L. Laudato & C. Sas,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili (referent) samt domarna F. Dehousse och I. Wiszniewska-Białecka,

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 juni 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden, Shaker di L. Laudato & C. Sas, ingav den 20 oktober 1999 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrå i enlighet med rådets

förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i dess ändrade lydelse.

- 2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet, vilket enligt beskrivningen i ansökan består av färgerna blått, azurblått, gult, rött och vitt:



- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas, efter ett ingripande från harmoniseringsbyrån den 23 november 1999 och återkallande av en av klasserna, av klasserna 29 och 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar – efter inskränkning – följande beskrivning:

— klass 29: "Gelée, marmelader, sylter"

— klass 33: "Citronlikör som kommer från Amalfikusten".

- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i nr 300/2000 av *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 17 april 2000.
- 5 Den 1 juni 2000 framställde den invändande parten, Limiñana y Botella, SL, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket. Invändningen grundade sig på registrering nr 2 020 372 den 27 mars 1996 av det spanska ordmärket LIMONCHELO, för varor i klass 33 (Vin, spritdrycker och likörer).
- 6 Invändningen avsåg en del av de varor som omfattades av ansökan om gemenskapsvarumärke, nämligen varor i klass 33, och grundade sig på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket.
- 7 Till stöd för invändningen åberopades den grund som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 8 Genom beslut av den 9 september 2002 godtog harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen. Invändningsenheten fann att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket på den spanska marknaden, eftersom de ifrågavarande varorna är identiska och att det finns en visuell likhet och en fonetisk likhet mellan de motstående varumärkena.
- 9 Den 7 november 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

- 10 Genom beslut av den 24 oktober 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog den andra överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden fann att det, mot bakgrund av likheten mellan de motstående varumärkena och varuslagslikheten, fanns en risk att de spanska konsumenterna skulle förväxla dem eller deras kommersiella ursprung.

Förfarandet vid förstainstansrätten och domstolen

- 11 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 januari 2004 väckte sökanden talan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet. Till stöd för sin talan gjorde sökanden för det första gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hade åsidosatts, för det andra att det hade förekommit maktmissbruk och för det tredje att motiveringsskyldigheten hade åsidosatts.
- 12 Genom dom av den 15 juni 2005 i mål T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyrån – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (REG 2005, s. II-2305) (nedan kallad förstainstansrättens dom) biföll förstainstansrätten sökandens talan och ogiltigförklarade det angripna beslutet.
- 13 Förstainstansrätten fann i sin dom att de aktuella varorna var identiska och jämförde därefter de aktuella varumärkena. Förstainstansrätten fann vidare (punkt 59 i förstainstansrättens dom) att återgivningen av det runda fatet med citrondekorationer skulle anses utgöra den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket. Förstainstansrätten konstaterade att varumärkets ordelement inte var dominerande i visuellt

hänseende och att det inte var nödvändigt att undersöka dessa beståndsdelars fonetiska eller begreppsmässiga egenskaper (punkterna 60–64 i förstainstansrättens dom).

- 14 Enligt förstainstansrätten innebär den omständigheten att den figurativa återgivningen av ett runt fat med citrondekorationer är dominerande i förhållande till de andra beståndsdelarna i det sökta varumärket inte att det finns en risk, grundad på visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter, för förväxling mellan orden limonchelo och limoncello i varumärkena i fråga (punkt 66 i förstainstansrättens dom). Att det är den figurativa beståndsdel som utgörs av ett runt fat med citrondekorationer som är dominerande i det sökta varumärket innebär att bedömningen av det äldre varumärkets särskiljande beståndsdelar, i förevarande fall, inte påverkar tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom den omständigheten att det runda fatet med citrondekorationer utgör den dominerande beståndsdel innebär att det inte föreligger någon risk för förväxling i förhållande till det äldre varumärket (punkt 68 i förstainstansrättens dom).
- 15 Förstainstansrätten fann således att trots att de berörda varorna är identiska, är varumärkena inte tillräckligt lika för att det skulle kunna anses att risk för förväxling föreligger (punkt 69 i förstainstansrättens dom). Förstainstansrätten biföll därför talan på den första grunden, slog fast att det saknades anledning att pröva de övriga grunderna och ogiltigförklarade det angripna beslutet.
- 16 Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 9 september 2005 överklagade harmoniseringsbyrån förstainstansrättens dom och yrkade att domstolen skulle upphäva den senare domen. Harmoniseringsbyrån anförde två grunder till stöd för sitt överklagande. Efter det att förstainstansrätten hade vidtagit en rättelse genom beslut av den 12 januari 2006 uppgav harmoniseringsbyrån att den inte vidhöll den andra grunden. Harmoniseringsbyrån gjorde som grund för sitt överklagande gällande att förstainstansrätten har tolkat och tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 felaktigt.

17 Genom dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529) (nedan kallad domstolens dom eller domen i målet harmoniseringsbyrån mot Shaker), upphävde domstolen förstainstansrättens dom, återförvisade målet till förstainstansrätten och beslutade att beslut om rättegångskostnader skulle meddelas senare.

18 I domstolens dom angavs bland annat följande:

”37 Förstainstansrätten framhöll i punkt 49 i den överklagade domen den rättspraxis... enligt vilken helhetsbedömningen av risken för förväxling skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer.

38 Förstainstansrätten preciserade emellertid i punkt 54 i den överklagade domen att det varumärke som registreringsansökan avsåg är ett sammansatt varumärke med visuell karaktär och att bedömningen av helhetsintrycket av varumärket och bestämmandet av en eventuell dominerande beståndsdel i detta skall göras mot bakgrund av en visuell bedömning. Rätten tillade att det i ett sådant fall endast är 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.

39 Med utgångspunkt i dessa överväganden fann förstainstansrätten vid bedömningen av de ifrågavarande kännetecknen att den dominerande beståndsdel i det varumärke som registreringsansökan avsåg utgjordes av återgivningen av ett runt fat med citrondekorationer. I punkterna 62–64 i den överklagade domen drog förstainstansrätten därav slutsatsen att de fonetiska eller begreppsmässiga egenkaperna hos varumärkets övriga beståndsdelar inte behövde undersökas. Slutligen

slog förstainstansrätten i punkt 66 i nämnda dom fast att den omständigheten att den figurativa återgivningen av ett runt fat med citrondекorationer är dominerande i förhållande till de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avsåg 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.

- 40 Genom detta förfaringssätt gjorde förstainstansrätten emellertid inte någon helhetsbedömning av risken för förväxling.
- 41 Vid prövningen av om det föreligger risk för förväxling skall, enligt domstolens rättspraxis, bedömningen av likheten mellan två varumärken nämligen inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen skall tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar...
- 42 ... [det] är... endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdel.
- 43 Av detta följer att förstainstansrätten har tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 felaktigt.

44 Harmoniseringsbyråns påstående att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning är under dessa förhållanden korrekt.”

Förfarandet och parternas yrkanden efter återförvisning

19 Genom skrivelse av den 19 juni 2007 inbjöds parterna av förstainstansrättens kansli att inom två månader från den dag då de delgavs domstolens dom inkomma med inlaga i enlighet med artikel 119.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, avseende vilken inverkan domstolens dom ska få för förevarande mål.

20 Sökanden och harmoniseringsbyrån inkom med respektive inlaga inom tidsfristerna, nämligen den 3 och den 31 juli 2007. Den invändande parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån har inte inkommit med inlaga i rätt tid.

21 Sökanden har i sin inlaga yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och ändra beslutet genom att avslå invändningen, samt

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i målen vid förstainstansrätten och domstolen.

22 Harmoniseringsbyrån har i sin inlaga yrkat att förstainstansrätten ska

- i första hand ogilla talan och förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna i målen vid förstainstansrätten och domstolen, och
- i andra hand, om harmoniseringsbyrån skulle tappa målet, och mot bakgrund av att överklagandet medgetts av domstolen, förordna om att kostnaderna ska delas mellan parterna, alternativt att vardera parten ska bära sin kostnad.

Rättslig bedömning

23 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, den andra maktmissbruk och den tredje åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

24 Sökanden har gjort gällande att det inte finns någon risk för förväxling mellan de två motstående varumärkena, då likheterna dem emellan är för obetydliga. Det äldre varumärket har dessutom en låg särskiljningsförmåga då det endast utgör en översättning till spanska av ordet limoncello, vilket på ett allmänt sätt beskriver likör som framställs av citronskal och alkohol. Överklagandenämnden har enligt sökanden


inte gjort en helhetsbedömning av de motstående varumärkena, eftersom den felaktigt ansett att ordet limoncello utgjorde den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket.

- 25 Harmoniseringsbyrån har hävdad att överklagandenämnden gjort en riktig bedömning av risken för förväxling.
- 26 Det ska inledningsvis erinras om att giltigheten av ett nationellt varumärke, i förevarande mål den invändande partens varumärke, inte kan bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 55, och av den 13 december 2007 i mål T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. II-5213, punkt 36). Varumärket LIMONCHELO ska således i förevarande mål betraktas som ett i Spanien giltigt varumärke.
- 27 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och 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 att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Vidare avses med äldre varumärken enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 28 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

- 29 Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
- 30 I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Det ska emellertid beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om och att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån – Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. II-1887, punkt 38).
- 31 I förevarande mål är det varumärke som invändningen grundar sig på ett nationellt varumärke som har registrerats i Spanien. Det område som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling är följaktligen Spanien.
- 32 Eftersom de ifrågavarande varorna är gängse konsumentvaror, utgörs omsättningskretsen av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna spanska genomsnittskonsumenter.
- 33 Det har inte bestritts att de varor i klass 33 som omfattas av de två motstående varumärkena är identiska. Invändningsenheten och överklagandenämnden ansåg nämligen att de likörer som omfattas av det äldre varumärket även innefattade citronlikör som kommer från Amalfikusten. Det saknas således anledning att undersöka varuslagslikheten ytterligare.

Jämförelse mellan de motstående kännetecknen

- 34 Såsom framgår av fast rättspraxis ska helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 35 Sökanden anser att de motstående kännetecknen inte liknar varandra medan harmoniseringsbyrån anser att så är fallet.
- 36 De motstående kännetecknen är följande:

Äldre varumärke	Sökt varumärke
LIMONCHELO	

- 37 Det äldre varumärket består av en enda beståndsdel, nämligen ordelementet LIMONCHELO. Mot bakgrund av att detta är varumärkets enda beståndsdel är sökandens argument, att detta ord blivit allmänt förekommande i det spanska språket, utan betydelse för jämförelsen mellan de motstående kännetecknen.
- 38 Det sökta varumärket är ett figurmärke sammansatt av ordet limoncello, skrivet i vitt, uttrycket "della costiera amalfitana", skrivet i gult, ordet shaker, skrivet i blått i en vit ruta där bokstaven k utgörs av ett glas, samt en figurativ återgivning av ett runt fat vars mitt är vit och med kanter dekorerade dels med bilder av gula citroner mot en mörk bakgrund, dels en bård i turkos och vitt. Samtliga beståndsdelar i det sökta varumärket återges mot en mörkblå bakgrund.
- 39 Överklagandenämnden ansåg att den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket är ordet limoncello och att de motstående kännetecknen följaktligen visuellt och fonetiskt liknar varandra så mycket att de är nästan identiska, medan sökanden har gjort gällande att då ordet limoncello saknar särskiljningsförmåga eftersom det betecknar citronbaserade likörer, kan det inte utgöra den dominerande beståndsdel i nämnda varumärke vid jämförelsen mellan de motstående kännetecknen.
- 40 Det ska erinras om att enligt rättspraxis ska bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdel. Detta kan bland annat vara fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (domen i det ovannämnda målet

harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkterna 41 och 42, och domstolens dom av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 42 och 43).

41 Förstainstansrätten erinrar för det första om att figurelementet i det sökta varumärket, vilket består av ett runt fat med citrondekorationer, har en visuellt lika framträdande plats som ordet limoncello. Vidare är orden "della", "costiera" och "amalfitana" placerade ovanför ordet limoncello och återgivna i betydligt mindre bokstäver i gult och därför tydligt underordnade i förhållande till ordet limoncello. Vad gäller ordet shaker, framträder det knappast alls i helhetsintrycket av märket då det återges längst ned i varumärket och är skrivet med små blå bokstäver i en vit ruta. Bilden av ett glas i bokstaven k är knappast märkbar. I helhetsintrycket av det sökta varumärket är således beståndsdelens shaker försumbar.

42 Konsumenterna är vidare vana vid att ange och känna igen de aktuella varorna med ledning av det ordelement som tjänar som igenkänningstecken (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), REG 2005, s. II-2831, punkt 56, och av den 12 mars 2008 i mål T-332/04, Sebirán mot harmoniseringsbyrån – El Coto de Rioja (Coto d'Arcis), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 38). Eftersom figurelementet i det sökta varumärket enbart består av ett runt fat med citrondekorationer kan denna beståndsdel inte tilldra sig genomsnittskonsumentens uppmärksamhet eftersom denna genomsnittskonsument ständigt kommer i kontakt med bilder av citroner på citronlikörer. Vad däremot gäller ordet limoncello är det detta ord som omsättningskretsen minns, mot bakgrund av ordets framträdande placering i förhållande till övriga beståndsdelar, att det är skrivet med stora vita bokstäver mot en blå bakgrund, vilket gör att det framträder väl mot bakgrunden, och dess storlek jämförd med övriga ordelement i nämnda sammansatta varumärke. Sökandens argument att det runda fatet med citrondekorationer – även om det är fråga om en dekorativ beståndsdel – är mer lämpad än ordelementet för att särskilja varorna och tilldra sig konsumenternas uppmärksamhet, kan således inte godtas.

- 43 Under dessa omständigheter ska det anses att ordet limoncello kan dominera omsättningskretsens minnesbild av det sökta varumärket.
- 44 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument att ordet limoncello saknar särskiljningsförmåga, eftersom det är beskrivande. Utan att därför undersöka huruvida ordet limoncello är beskrivande för omsättningskretsen ska det, under alla omständigheter, erinras om att den omständigheten att en beståndsdel i ett sammansatt varumärke eventuellt har låg särskiljningsförmåga inte nödvändigtvis innebär att denna beståndsdel inte kan vara dominerande, eftersom den bland annat på grund av sin placering i kännetecknet eller sin storlek kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne (förstainstansrättens dom av den 13 juni 2006 i mål T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån – Wiseman (Återgivning av en kohud), REG 2006, s. II-1677, punkt 32, och domen i det ovannämnda målet PAGESJAUNES.COM, punkt 54, se även, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyrån – Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 20).
- 45 Det finns således inte någon anledning att i detta skede av bedömningen avgöra huruvida ordet limoncello har låg särskiljningsförmåga. Med hänsyn till förstainstansrättens överväganden ovan i punkterna 41–43 är det nämligen uppenbart att det är detta ord som kan uppfattas av omsättningskretsen och stanna kvar i minnet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet PAGESJAUNES.COM, punkt 55).
- 46 Det ska således, med avseende på jämförelsen i visuellt hänseende mellan de motstående kännetecknen, anses att det finns en viss likhet dem emellan. Orden limoncello och limonchelo är nämligen nästan identiska i visuellt hänseende, och följaktligen ska det konstateras att det äldre varumärket ingår i det sökta varumärket. De skillnader som uppkommer genom att tillägga ett runt fat med citrondekorationer samt andra ordelement eller figurelement är försumbara, eller i varje fall underordnade. Som förstainstansrätten konstaterat ovan i punkt 41 är dessa tillägg inte av tillräcklig betydelse för att eliminera denna likhet, vilken skapats av ordet limoncello, som utgör det första ordet i det sökta varumärket och tilldrar sig konsumenternas uppmärksamhet i större utsträckning.

47 Såvitt avser jämförelsen i fonetiskt hänseende liknar orden limoncello och limonchelo varandra. De två första stavelserna li och mon uttalas på samma sätt och de två stavelserna cello och chelo, uttalas i Spanien på ett liknande sätt även om de stavas olika. I motsats till vad sökanden har gjort gällande, uttalar nämligen den spanska allmänheten ordet limoncello i enlighet med de italienska uttalsreglerna, det vill säga på samma sätt som ordet limonchelo uttalas på spanska. Även om de motstående varumärkena skiljer sig åt vad gäller antalet ord, finns en fonetisk likhet mellan dem som innebär att det äldre varumärket ingår i det sökta varumärket.

48 Den för de två aktuella varumärkena gemensamma beståndsdelan är dessutom det första ordet i det sökta varumärket och uttalas således först. Denna likhet förändras inte genom tillägget av uttrycket "della costiera amalfitana", inte heller av att lägga till ordet shaker då det alls inte kan uteslutas att konsumenterna – vid muntliga beställningar – endast uttalar det första ordet. Det är vedertaget att citronlikörer ofta konsumeras efter en muntlig beställning, som likör efter en måltid. Sökandens argument att konsumenten – på restaurangen – beställer varan som ett generiskt begrepp (en limoncello) utan att kunna beställa ett särskilt märke och att det relevanta inköpet gjorts tidigare av restauratören, som har den verkliga möjligheten att välja vara på grundval av märke, kan inte godtas. Restaurangerna kan nämligen ha flera märken och slutkonsumenten kan följaktligen fortfarande göra ett val vid sin beställning. Ordet limoncello utgör således den i fonetiskt hänseende dominerande beståndsdelan i det sökta varumärket. Det finns således en betydande fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen.

49 Med avseende på jämförelsen i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen kan det inte uteslutas att orden limoncello eller limonchelo kan hänсыfta på en citronlikör. Vad gäller uttrycket "della costiera amalfitana" förstås det sannolikt på så sätt att det anger att den aktuella varan kommer från en viss kust. För den spanska allmänheten är följaktligen den begreppsmässiga betydelsen av det sökta varumärket "citronlikör som kommer från en viss kust". Således består den enda begreppsmässiga skillnaden jämfört med det äldre varumärket av preciseringen att likören i fråga kommer från en viss kust. Det finns emellertid inget som hindrar att varor som omfattas av det äldre varumärket kommer från samma kust, även om det ord som utgör detta

varumärke skrivs enligt spanska stavningsregler. Det ska vidare erinras om att risk för förväxling inte kan uteslutas enbart därför att de olika dryckerna tillverkas på olika platser (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkterna 29 och 30, och domstolens beslut av den 24 april 2007 i mål C-131/06 P, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 46). Det finns följaktligen även en begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen.

- 50 Det ska under dessa omständigheter anses att det finns en viss likhet mellan de aktuella varumärkena. Följaktligen ska överklagandenämndens konstaterande – i punkt 21 i det angripna beslutet – att varumärkena är nästan identiska i visuellt och i fonetiskt hänseende, inte godtas. Detta fel är emellertid inte i sig självt tillräckligt för att ogiltigförklara det angripna beslutet, om överklagandenämnden med rätta funnit att det finns en risk för förväxling.
- 51 Följaktligen ska förstainstansrätten vidare göra en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

Risken för förväxling

- 52 Förstainstansrätten erinrar om att vid en helhetsbedömning av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17).

53 Överklagandenämnden utvecklade, i punkt 22 i det angripna beslutet, sin ståndpunkt vad avser risken för förväxling på följande sätt:

”Mot bakgrund av likheten mellan de motstående varumärkena och varuslagslikheten mellan de varor i klass 33 de avser, finns en risk att de spanska konsumenterna förväxlar dem eller deras kommersiella ursprung.”

54 Sökanden har gjort gällande att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende uppväger varuslagslikheten mellan de aktuella varorna och att det följaktligen inte finns någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Detta förstärks genom den låga särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket LIMONCHELO, vilket således endast kan ges ett begränsat skydd.

55 Det ska erinras om att överklagandenämnden inte på något sätt undersökt särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket LIMONCHELO eller det italienska ordet limoncello. Även om överklagandenämnden felaktigt inte ansett att dessa ord har en låg särskiljningsförmåga, kan emellertid inte ett sådant fel medföra att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

56 Att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga utesluter nämligen inte att risk för förväxling kan anses föreligga i förevarande mål. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 24). Den är emellertid endast en av de omständigheter som ska bedömas. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av

liknande slag (domen i det ovannämnda målet PAGESJAUNES.COM, punkt 70, se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrå – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61).

- 57 Den uppfattning som sökanden har gett uttryck för i detta hänseende skulle dessutom medföra att varumärkeslikhetens betydelse sköts i bakgrunden och att det äldre nationella varumärkets särskiljningsförmåga framhävdes och gavs för stor betydelse. Detta skulle innebära att när det äldre nationella varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, skulle risk för förväxling, oavsett graden av likhet mellan de ifrågasvarande kännetecknen, föreligga endast när det sökta varumärket utgör en exakt kopia av det äldre varumärket (domstolens beslut av den 27 april 2006 i mål C-235/05 P, L'Oréal mot harmoniseringsbyrå, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 45). Ett sådant resultat skulle emellertid inte överensstämma med själva beskaffenheten hos den helhetsbedömning som de behöriga myndigheterna ska göra enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 15 mars 2007 i mål C-171/06 P, T.I.M. E. ART mot Devinlec och harmoniseringsbyrå, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 41, och domen i det ovannämnda målet PAGESJAUNES.COM, punkt 71).
- 58 Av vad som ovan anförts, särskilt den omständigheten att omsättningskretsen måste förlita sig på en oklar minnesbild av de motstående varumärkena, så att den gemensamma beståndsdelen – ordet limoncello eller limonchelo – skapar en viss likhet dem emellan samt sambandet mellan de olika omständigheter som ska tas i beaktande – då de aktuella varorna är identiska – följer att det i förevarande fall finns en risk för förväxling.
- 59 Följaktligen gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att det finns en risk för förväxling. Härav följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden: Maktmissbruk

- 60 Sökanden anser, mot bakgrund av den uppenbart oriktiga bedömning som gjorts i det angripna beslutet, att harmoniseringsbyrån gjort sig skyldig till maktmissbruk.
- 61 Enligt sökanden följer harmoniseringsbyråns uppenbart oriktiga bedömning av att den endast beaktat ordet limoncello i det sökta varumärket vid sin bedömning av risken för förväxling med det äldre varumärket, i motsats till en helhetsbedömning av olika omständigheter som kan ge upphov till en risk för förväxling.
- 62 Sökanden anser vidare att harmoniseringsbyrån gjort en uppenbart oriktig bedömning vid sina ställningstaganden under förfarandet genom att dessa ställningstaganden är helt motstridiga. Sökanden har härvid jämfört harmoniseringsbyråns skrivelse av den 23 november 1999 med det angripna beslutet.
- 63 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.
- 64 Förstainstansrätten erinrar om att begreppet maktmissbruk har en bestämd räckvidd inom gemenskapsrätten och att det avser det fall då en administrativ myndighet använder sin behörighet för ett annat ändamål än det som ligger till grund för behörigheten. Det är i detta hänseende fast rättspraxis att ett beslut innebär maktmissbruk endast om det på grundval av objektiva, relevanta och samstämmiga uppgifter kan antas att det har antagits för att uppnå andra mål än dem som angetts (förstainstansrättens dom av den 24 april 1996 i de förenade målen T-551/93 och T-231/94–T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos m.fl. mot kommissionen*, REG 1996, s. II-247, punkt 168, av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, *DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE)*, REG 2000, s. II-1, punkt 33, av den 19 september 2001 i mål T-337/99, *Henkel mot harmoniseringsbyrån (Rund röd och vit tablett)*, REG 2001, s. II-2597, punkt 66, och av den 12 december 2002

i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrå (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 22).

- 65 Sökanden har inte anfört någon omständighet till stöd för att det angripna beslutet skulle ha antagits i ett annat syfte än att kontrollera huruvida det sökta varumärket kan registreras eller ej på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 66 Vad gäller påståendet att endast ordet limoncello beaktats är det tillräckligt att erinra om att, som förstainstansrätten konstaterat ovan, överklagandenämnden hade rätt när den fann att det i förevarande fall finns en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. De påstådda fel som överklagandenämnden eventuellt gjorde sig skyldig till när den kom fram till denna slutsats är följaktligen inte tillräckliga för att leda till att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.
- 67 Vad gäller harmoniseringsbyråns påstått motstridiga ställningstaganden har sökanden angett att harmoniseringsbyrå, genom att i sin skrivelse av den 23 november 1999 påstå att det var nödvändigt att begränsa ansökan till den särskilda klass som avser citronlikörer som kommer från Amalfikusten på grund av betydelsen av det specifika ursprunget för konsumentens val, velat undvika risken för förväxling vad gäller likörens ursprung. Harmoniseringsbyrå bekräftade således att det sökta varumärket har en ursprunglig förmåga att beteckna citronlikör som tillverkats vid Amalfikusten. I det angripna beslutet fann däremot överklagandenämnden, enligt sökanden på ett motstridigt sätt, att samma uttryck kunde medföra en risk att den spanska genomsnittskonsumenten förväxlar varumärkena.
- 68 Detta argument kan inte godtas. Genom att begära att de varuslag för vilka det sökta varumärket kan registreras skulle begränsas, kontrollerade harmoniseringsbyrå

huruvida det sökta varumärket skulle omfattas av ett absolut registreringshinder, och särskilt det som anges i artikel 7.1 g i förordning nr 40/94. Utan denna begränsning hade det funnits en risk att konsumenterna skulle missta sig vad gäller varans geografiska ursprung. Harmoniseringsbyrån har således inte på något sätt angett att en angivelse av geografiskt ursprung skulle innebära att all risk för förväxling var utesluten i händelse av en invändning enligt artikel 8.1 b i förordningen.

69 Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden: Motiveringsskyldigheten

70 Sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet är bristfälligt motiverat genom att det inte klart och tydligt framgår hur överklagandenämnden har resonerat. Det angripna beslutet kännetecknas av att mycket utelämnats av överklagandenämnden vid dess jämförelse av kännetecknen och undersökningen av risken för förväxling.

71 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

72 I den mån sökandens argument avser en invändning om att det gjorts en uppenbart oriktig bedömning, har dessa argument redan bedömts i samband med den första grunden.

- 73 Vad avser motiveringen av det angripna beslutet som sådant erinrar förstainstansrätten om att enligt artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Vidare föreskrivs det i regel 50.2 h i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) att överklagandenämndens beslut ska innehålla beslutsskäl. Motiveringsskyldigheten har här samma omfattning som i artikel 253 EG. Enligt fast rättspraxis ska det av den motivering som krävs enligt artikel 253 EG klart och tydligt framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen för den viktiga åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet. Frågan huruvida en motivering av ett beslut uppfyller dessa krav ska bedömas inte bara mot bakgrund av motiveringens lydelse, utan även mot bakgrund av dess sammanhang och samtliga de rättsregler som reglerar det berörda området (förstainstansrättens dom av den 28 april 2004 i de förenade målen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån – Vitakraft-Werke Wührmann och Friesland Brands (VITATASTE och METABALANCE 44), REG 2004, s. II-1149, punkterna 72 och 73, och av den 21 november 2007 i mål T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL FIT), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 62).
- 74 Sökanden har kritiserat överklagandenämnden för att den har påstått att de två varumärkena var mycket lika varandra i visuellt och fonetiskt hänseende utan någon analys.
- 75 Överklagandenämnden angav – efter att i skäl 18 i det angripna beslutet ha erinrat om innehållet i och tolkningen av rättspraxis avseende artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 – att den instämde med invändningens innehåll att de motstående varumärkena, mot bakgrund av de varor i klass 33 som de avser, var så lika att det fanns risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 76 Överklagandenämnden preciserade att citronlikör som kommer från Amalfikusten, vilket återopats för det sökta varumärket, klart innefattas i klassen likörer som det äldre varumärket avser. Överklagandenämnden preciserade vidare att den dominerande

beståndsdelens i det sökta varumärket utgörs av ordet limoncello, då det är detta ord och inte den utsmyckade och färgade etiketten på vilken ordet anges som för den berörda konsumenten framstår som den särskiljande beståndsdelens. Överklagandenämnden angav att mot bakgrund av den större storleken hos bokstäverna i ordet limoncello och dess framträdande placering är det sannolikt att de ytterligare ord i mindre skrift som återfinns därunder till stor del passerar obemärkta i konsumentens ögon.

77 Överklagandenämnden angav att det äldre varumärket bestod av kännetecknet LIMONCHELO, att de motstående varumärkena var mycket lika varandra i visuellt och fonetiskt hänseende och att det mot bakgrund av den omedelbart förnimbara likheten mellan de motstående varumärkena vad gäller helhetsintrycket, saknades anledning att bryta ned bedömningen till en bedömning bokstav för bokstav, stavelse för stavelse för att påvisa likheten. Överklagandenämnden ansåg att varumärkena var nästan lika i visuellt och i fonetiskt hänseende.

78 Överklagandenämnden fann således att det, mot bakgrund av likheten mellan de motstående varumärkena och varuslagslikheten, fanns en risk att de spanska konsumenterna förväxlade dem eller deras kommersiella ursprung.

79 Även om denna motivering i det angripna beslutet skulle anses vara kortfattad och inte ange tillräckliga skäl för varför överklagandenämnden fattat beslutet, ska även den mer detaljerade motiveringen i invändningsenhetens beslut beaktas. Överklagandenämnden angav nämligen i skäl 18 i det angripna beslutet att den instämde med invändningsenheten att de motstående varumärkena, mot bakgrund av de varor i klass 33 som de avser, var så lika att det fanns risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Mot bakgrund av den funktionella kontinuiteten

mellan invändningsenheten och överklagandenämnden, vilken framgår av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 30, förstainstansrättens dom av den 10 juli 2006 i mål T-323/03, La Baronia de Turis mot harmoniseringsbyrån – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), REG 2006, s. II-2085, punkterna 57 och 58), utgör detta beslut, liksom dess motivering, en del av bakgrunden till det angripna beslutet. Sökanden känner till denna bakgrund och den gör det möjligt för rätten att fullt ut utöva sin lagenlighetskontroll vad gäller frågan huruvida bedömningen av risken för förväxling är befogad. Invändningsenheten har i sitt beslut angett på vilket sätt de motstående varumärkena är lika i visuellt och fonetiskt hänseende och skälen till varför det i förevarande fall finns risk för förväxling.

80 Sökanden har slutligen gjort gällande att det i det angripna beslutet inte preciseras varför de skäl och den bevisning som anförts av sökanden inte innebär att det kan fastslås att de motstående varumärkena inte kan förväxlas av de relevanta konsumenterna.

81 Det är tillräckligt att erinra om att institutionerna inte är skyldiga att ta ställning till samtliga argument som de berörda personerna åberopar inför dessa i motiveringen till beslut som de har att fatta. Det är tillräckligt att de redovisar de faktiska omständigheter och rättsliga överväganden som är av väsentlig betydelse för beslutets utformning (förstainstansrättens beslut av den 18 februari 2008 i mål T-327/06, Altana Pharma mot harmoniseringsbyrån – Avenza (PNEUMO UPDATE), ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 18, se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 september 2006 i mål T-204/03, Haladjian Frères mot kommissionen, REG 2006, s. II-3779, punkt 199).

82 I förevarande fall har överklagandenämnden, i det angripna beslutet, redogjort för de omständigheter och rättsliga överväganden som lett fram till beslutet såsom det framgår av beskrivningen av detta beslut i punkterna 75–78 ovan. Överklagande-

nämnden kan följaktligen inte klandras för att den inte besvarat sökandens argument att ordet limoncello har en enbart beskrivande karaktär och kommit att bli allmänt känt som generiskt begrepp för en sorts likör, eller sökandens argument att harmoniseringsbyrån själv föreslagit att de varor som avses i ansökan begränsas till citronlikörer som kommer från Amalfikusten, med motiveringen att varumärket skulle vara missvisande om den aktuella likören hade ett annat ursprung.

83 Följaktligen kan talan inte vinna bifall såvitt avser den tredje grunden avseende åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

84 Av vad som ovan sagts följer att talan ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

85 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna dels i målet vid förstainstansrätten, dels i målet vid domstolen. Vad gäller harmoniseringsbyråns andra grund för överklagandet vid domstolen, genom vilken harmoniseringsbyrån gjorde gällande att den upphävda domen var inkonsekvent och ologisk, ska denna under alla omständigheter förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för överklagandet i denna del, oberoende av huruvida förstainstansrätten bifaller yrkandena avseende risken för förväxling eller ej. Sökanden har påpekat att harmoniseringsbyrån inte vidhöll denna grund efter förstainstansrättens ovan nämnda beslut av den 12 januari 2006, i vilket förstainstansrätten instämde med harmoniseringsbyrån på denna punkt.

86 Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i målen vid förstainstansrätten och domstolen.

87 I förstainstansrättens dom förpliktades harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna. I domstolens dom beslutade denna att beslut om rättegångskostnader skulle meddelas senare. Det ankommer således på förstainstansrätten att besluta om rättegångskostnader som uppkommit dels i målet vid förstainstansrätten, dels i målet vid domstolen, i enlighet med artikel 121 i rättegångsreglerna.

88 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet på samtliga punkter saknas anledning att besluta att kostnaderna ska delas, i avsaknad av särskilda skäl i förevarande fall. Följaktligen ska sökanden förpliktas att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader i målen vid förstainstansrätten och vid domstolen, i enlighet med vad som yrkats.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Shaker di L. Laudato & C. Sas ska ersätta rättegångskostnaderna vid förstainstansrätten och domstolen.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 november 2008.

Underskrifter