

Mål T-396/04

Soffass SpA

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke innehållande orddelen NICKY — Äldre nationella figurmärken innehållande orddelen NOKY — Avslag på invändningen då förväxlingsrisk inte föreligger — Ogiltigförklaring av överklagandenämnden — Återförvisning till invändningsenheten för undersökning av likheten varorna emellan och av bevisningen för att de har använts — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 23 november 2005 . . . II - 4791

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Kännetecken som är helt olika — Kännetecken som liknar varandra i ringa omfattning (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Figurmärke innehållande ordet NICKY och figurmärken innehållande ordet NOKY (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

1. Det följer av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken att det krävs, för att förväxlingsrisk skall kunna föreligga, både att det varumärke som ansökan gäller är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och att de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster beträffande vilka det äldre varumärket registrerades. Det är i detta avseende fråga om kumulativa villkor. Om de motstående kännetecknen är helt olika är det sålunda i princip möjligt, utan att undersöka de aktuella varorna, att fastslå att det inte finns någon förväxlingsrisk. Då de motstående kännetecknen däremot inte uppenbarligen saknar likhet, utan uppvisar vissa liknande beståndsdelar liksom vissa beståndsdelar som skiljer kännetecknen åt, skall bedömningen av dessa beståndsdelars respektive betydelse nämligen inte göras separat utan inom ramen för en helhetsbedömning av förväxlingsrisken i vilken samtliga faktorer som är av betydelse skall beaktas, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten.
2. För den franska allmänheten föreligger, vid en jämförelse av varorna för att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling, visuell och fonetisk likhet mellan å ena sidan figurkännetecknet som innehåller ordet NICKY och som omfattas av ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke för varor i klass 16 i Niceöverenskommelsen och å andra sidan figurmärken som innehåller ordet NOKY och som tidigare registrerats i Frankrike för varor i samma klass.

(se punkterna 26, 27, 29 och 39)

(se punkterna 34, 35 och 38)