

Tolkningsfråga

Skall artiklarna 10.1 och 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar⁽¹⁾ tolkas så, att ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk när det använts för varor (här alkoholfria drycker) som varumärkesinnehavaren efter slutet köpeavtal gratis delat ut till köparna av andra varor (här textilier) som varumärkesinnehavaren saluför?

⁽¹⁾ EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

Överklagande ingett den 16 november 2007 av Philip Morris Products SA av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 12 september 2007 i mål T-140/06, Philip Morris Products mot harmoniseringsbyrån

(Mål C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Philip Morris Products SA (ombud: T. van Innis och C. S. Moreau, avocats)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen skall

- upphäva den överklagade domen, och
- och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden påstår i sitt överklagande att förstainstansrätten åsidosatte artiklarna 4 och 7.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken⁽¹⁾. Klaganden klandrar för det första förstainstansrätten för att den grundade sin bedömning på en förutfattad mening, vilken var ogynnsam för den kategori av varumärken som det sökta varumärket ingick i. Förstainstansrätten gjorde en bedömning av de faktiska omständigheterna vilken fullständigt saknade vetenskapligt stöd och missförstod det sätt på vilket människor uppfattar kännetecken i allmänhet, och former i synnerhet, genom att finna att konsumenterna inte har för vana att presumera att varor har ett viss ursprung på grundval av varornas form eller förpackning.

Klaganden klandrar för det andra förstainstansrätten för att den gjorde en felaktig rättslig bedömning av hur allmänheten uppfattade varumärket. Denna felaktighet består i att förstainstansrätten endast prövade varumärket som en del av ett cigarettpaket, trots att formen på en förpackning kan uppfattas av allmänheten i otaliga andra uttrycksformer, såsom grafiska återgivningar eller tredimensionella återgivningar av varumärket i marknadsföringsmaterial. Den oriktiga bedömningen består även i att förstainstansrätten begränsade begreppet varumärke till den del som kan uppfattas av en potentiell köpare i det ögonblick som omedelbart föregår inköpet, trots att ett varumärkes omsättningskrets utgörs av samtliga som kan komma i kontakt med varumärket vid en normal användning av detta. Detta kommer till uttryck i marknadsföringen av varan före det att den förvärvas och i användningen och konsumtionen av varan efter det att den har förvärvats.

Klaganden åberopar för det tredje att domskälen i den överklagade domen är motsägelsefulla.

⁽¹⁾ EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

Överklagande ingett den 16 november 2007 av Aceites del Sur-Coosur, S.A., tidigare Aceites del Sur, S.A. av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 12 september 2007 i mål T-363/04, Koipe Corporación, S.L. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Aceites del Sur-Coosur, S.A., tidigare Aceites del Sur, S.A. (ombud: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Övriga parter i målet: Koipe Corporación, S.L. och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen skall

- förklara att överklagandet av förstainstansrättens (första avdelningen) dom av den 12 september 2007 i mål T-363/04, vilket grundas på att gemenskapsrätten har överträtts, har skett i behörig tid och på vederbörligt sätt,
- bifalla överklagandet och följaktligen upphäva nämnda avgörande av förstainstansrätten i sin helhet, i enlighet med artikel 61 i domstolens stadga och artikel 113 i rättegångsreglerna,

- själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande,
- subsidiärt återförvisa målet till förstainstansrätten för avgörande i enlighet med de bindande villkoren från domstolen och, om domstolen anser det nödvändigt, ange vilka av verkningar av det upphävda avgörandet som skall betraktas som bestående för parterna i tvisten, allt med förpliktande för sökanden vid förstainstansrätten och motparten i överklagandet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Detta överklagande av den dom som meddelats av förstainstansrättens första avdelning den 12 september 2007 bygger på två grunder enligt följande:

1 Överträdelse av artikel 8.1 och 8.2 a i) och ii) i förordning nr 40/94 ⁽¹⁾

Den första överträdelse av gemenskapsrätten som uppkommer genom den överklagade domen består i att det ansågs "sakna relevans" att avgöra vilka varumärken, bland dem som CARBONELL gjort gällande mot ansökan nr 236588 om registrering av varumärket LA ESPAÑOLA som gemenskapsvarumärke, som uppfyllde villkoret att vara "äldre" varumärken.

Om artikel 8.1 och 8.2 a i) och ii) i förordning nr 40/94 hade tillämpats skulle KOIPES ansökan nr 338681 om registrering av varumärket CARBONELL som gemenskapsvarumärke ha uteslutits från de varumärken som åberopats till stöd för en invändning, eftersom nämnda registrering som gemenskapsvarumärke inte utgör ett äldre varumärke i den mening som avses i artikel 8.2 a i) i förordning nr 40/94. Om så hade skett skulle en invändning mot ansökan nr 236588, från klagandens företrädare, om registrering av varumärket LA ESPAÑOLA som gemenskapsvarumärke endast ha kunnat framställas med åberopande av de av KOIPES äldre varumärken som utgör de spanska registreringarna av varumärket CARBONELL nr 994364, 1238745 och 1698613.

Genom en sådan avgränsning av de äldre varumärken som kunde göras gällande mot ansökan nr 236588 om registrering av varumärket LA ESPAÑOLA som gemenskapsvarumärke skulle det röra sig om varumärken som är skyddade i Spanien. Det innebär att frågan huruvida det finns en risk för förväxling mellan varumärket LA ESPAÑOLA nr 236588 och de av KOIPES äldre varumärken som åberopats till stöd för en invändning uteslutande skulle ha prövats med avseende på allmänheten i Spanien, där KOIPES äldre varumärken är skyddade, och inte med avseende på allmänheten inom hela gemenskapen, eftersom inget av de äldre varumärkena är ett gemenskapsvarumärke.

2 Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs som bekant ett relativt registreringshinder för en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke om det föreligger en risk för förväxling mellan det sökta gemenskapsvarumärket och ett eller flera äldre varumärken som åberopats till stöd för en invändning. Genom den överklagade domen har denna bestämmelse åsidosatts av följande två skäl:

Del ett

Följder av den otillbörliga avgränsningen av de äldre varumärken som kan göras gällande mot ansökan nr 236588 om registrering av varumärket LA ESPAÑOLA som gemenskapsvarumärke

Det första åsidosättande av artikel 8.1 b som påtalas av klaganden har sin grund i den otillbörliga avgränsningen av de "äldre" varumärken som kan göras gällande mot ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke och avser de följder som den otillbörliga avgränsningen av de äldre varumärken som kan åberopas till stöd för en invändning har fått för det sätt på vilket artikel 8.1 b tillämpades på tvisten i dessa förfaranden genom den överklagade domen.

Av vad som anförts i denna första del kan man dra slutsatsen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts genom den överklagade domen på grund av att

- förstainstansrätten inte uteslutande betraktade de spanska varumärkena CARBONELL nr 994364, 1238745 och 1698613 som äldre varumärken som kan åberopas till stöd för en invändning,
- förstainstansrätten inte uttryckligen uteslöt det senare gemenskapsvarumärket CARBONELL nr 338681 från de varumärken som kan åberopas till stöd för en invändning,
- förstainstansrätten, som en följd av föregående påståenden, inte korrekt definierade "allmänheten inom det område där det äldre varumärket är skyddat", eftersom de äldre varumärkena uteslutande är spanska och allmänheten inom det relevanta området därför utgörs av spanska konsumenter av olivolja,
- förstainstansrätten, även om den i vissa av domens punkter hänvisade till den "spanska marknaden för olivolja", beaktade denna marknad i en mycket ofullständig och begränsad utsträckning eftersom så endast skedde vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos de motstående kännetecknens figurelement,
- förstainstansrätten varken beaktade denna marknad vid helhetsbedömningen av kännetecknens likhet (eftersom det inte alls hänvisas till den "spanska marknaden för olivolja" vid bedömningen av exempelvis särskiljningsförmågan hos de motstående kännetecknens ordelement) eller vid prövningen av andra faktorer som också var relevanta i fallet för att avgöra huruvida det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

Del två

Inverkan av den otillbörliga avgränsningen av de varumärken som åberopats till stöd för en invändning på den parameter som utgörs av allmänheten inom det område där det äldre varumärket är skyddat

Den argumentation som klaganden gör gällande till stöd för sitt påstående, i denna *del två*, att artikel 8.1 b har åsidosatts bygger på två omständigheter eller grunder. För det första avses allt tidigare resonemang om den otillbörliga avgränsningen av "äldre varumärken som åberopats till stöd för en invändning" och dess inverkan på parametern "allmänheten inom det område där det äldre varumärket är skyddat". För det andra avses ett felaktigt fastställande och en följande felaktig bedömning av alla de faktorer som skulle ha beaktats för att bedöma huruvida det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta gemenskapsvarumärket LA ESPAÑOLA nr 236588 och de äldre spanska varumärkena CARBONELL nr 994364, 1238745 och 1698613, som kunde åberopas till stöd för en invändning.

Argumenten som anförs i denna del till stöd för klagandens påstående att det genom den överklagade domen har skett en otillbörlig tillämpning artikel 8.1 b är följande:

- I den överklagade domen prövades inte de motstående kännetecknen utifrån kriteriet om en "helhetsbedömning" och om ett "helhetsintryck", utan på grundval av en separat och successiv, och följaktligen "analytisk", bedömning av de element som ingår i de sammansatta motstående varumärkena. Detta har medfört att artikel 8.1 b och den gemenskapsrättspraxis i vilken denna bestämmelse tolkas har åsidosatts.

Förstainstansrätten har i den överklagade domen underlåtit att uppfylla sin första skyldighet att pröva varumärkena utifrån kriteriet om den "helhetsbedömning" och om det "helhetsintryck" som de motstående varumärkena gav upphov till. I stället för att göra så tillämpades från början av den överklagade domen en analytisk metod, och det gjordes en separat och successiv prövning av å ena sidan figurelementen (punkterna 75–87) och å andra sidan ordelementen (punkterna 88–93). I detta hänseende tillmättes figurelementen en avgörande vikt, medan ordelementen inte ens tillerkändes någon som helst, ens minimal, betydelse. Det riktigt att det i den överklagade domen hänvisas till kriteriet om en helhetsbedömning och om ett helhetsintryck (punkt 99). Det är emellertid också riktigt att det inte räcker att hänvisa till och återge ett kriterium i rättspraxis för att handla rättsenligt, utan det är viktigt att kriteriet följs och tillämpas korrekt i fallet. Så skedde inte genom den överklagade domen. Genom att bedöma de motstående kännetecknens likhet tillämpades nämligen inte kriteriet om en helhetsbedömning och om ett helhetsintryck som ett grundläggande och huvudsakligt kriterium i den överklagade domen. I stället användes ett analytiskt kriterium, först genom att varumärkenas figurativ- och ordelement avskiljades och sedan genom att det gjordes en separat bedömning av, för det första, de motstående varumärkenas två figurativelement och, för det andra, av ordelementet LA ESPAÑOLA, varvid det inte alls hänvisades till de motstående varumärkenas andra ordelement, det vill säga efternamnet CARBONELL.

Vidare åsidosattes artikel 8.1 b även genom den överklagade domen på grund av att förstainstansrätten underlät att bedöma de relevanta omständigheterna i fallet, såsom den som avser en samtidig förekomst under en längre tid i det förflutna och den som avser huruvida varumärkena var notoriskt kända, vilka är synnerligen relevanta för att bedöma risken för förväxling mellan det sökta gemenskapsvarumärket LA ESPAÑOLA nr 236588 och de motstående äldre spanska varumärkena CARBONELL.

- Den uppfattning som den spanske genomsnittskonsumenten av olivolja har och den påstådda risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

Även om det i den överklagade domen hänvisas till den profil av genomsnittskonsumenten som har utvecklats i rättspraxis, används där inte denna urtyp för konsumenten, utan förstainstansrätten betecknar den spanske genomsnittskonsumenten av olivolja som en konsument som ligger närmre den urtyp för genomsnittskonsumenten som används i tysk rättspraxis, det vill säga "en oaksam och

obetänksam konsument", än den urtyp för den europeiska konsumenten som har utvecklats i gemenskapsrättspraxis, det vill säga "en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten konsument" (domen i målet LLOYD, punkt 26, och i målet PICASSO, punkt 38). Vid sidan om detta allvarliga fel har förstainstansrätten i den överklagade domen även gjort sig skyldig till ett annat, inte mindre relevant, fel genom att "beakta den mindre grad av uppmärksamhet" som allmänheten kan ge varumärken för olivolja, i stället för att beakta den grad av uppmärksamhet som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten spansk genomsnittskonsumenter av olivolja har.

(¹) Rådets förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) den 16 november 2007 – NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer mot Belgische Staat

(Mål C-499/07)

(2008/C 22/54)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien).

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor

- 1) Skall rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (¹), särskilt artikel 4.1 i detta direktiv, tolkas så att det hindrar en medlemsstat från att avstå från att beskatta den vinstutdelning, som ett bolag i denna stat har mottagit från sitt dotterbolag i en annan medlemsstat, i annat fall än vid dotterbolagets likvidation, genom att först ta upp hela vinstutdelningen i beskattningsunderlaget för att sedan dra av 95 % av beskattningsunderlaget, men detta avdrag begränsas till vinsten under den beskattningsperiod då vinstutdelningen har ägt rum (efter vissa obligatoriska avdrag) (artikel 205.2 WIB 1992, tillsammans med artikel 77 KB/WIB 1992), varigenom det, om vinsten under beskattningsperioden är lägre än det vinstutdelningsbelopp som har angivits, inte uppstår något underskott som kan överföras?