

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 8 juli 2010\*

I mål T-30/09,

**Engelhorn KGaA**, Mannheim (Tyskland), företrätt av W. Göpfert och K. Mende, advokater,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

**The Outdoor Group Ltd**, Northampton (Förenade kungariket), företrätt av M. Edborough, barrister,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 28 oktober 2008 (ärende R 167/2008-5) om ett invändningsförfarande mellan The Outdoor Group Ltd och Engelhorn KGaA,

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av ordföranden E. Martins Ribeiro samt domarna N. Wahl och A. Ditt-  
rich (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 januari 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juni 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 juni 2009,

med beaktande av att parterna inte hade framställt någon begäran om att det skulle hållas muntlig förhandling inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet hade avslutats, varför förstainstansrätten, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i rättegångsreglerna, beslutade att avgöra målet utan muntligt förfarande,

följande

## **Dom**

### **Bakgrund till tvisten**

- <sup>1</sup> Sökanden, Engelhorn KGaA, ingav den 12 november 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån 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 (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet peerstorm.
  
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Fotbeklädnader, kläder, huvudbonader".
  
- 4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 25/2005 av den 20 juni 2005.
  
- 5 Intervenienten, The Outdoor Group Ltd, framställde den 19 september 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges ovan i punkt 3.
  
- 6 Invändningen grundades bland annat på följande:
  - Det äldre gemenskapsordmärket PETER STORM (nedan kallat det äldre varumärket) som avser varor som omfattas av klass 25, och motsvarar följande beskrivning: "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, långbyxor, shorts, kjolar, klänningar, jackor, skjortor, t-tröjor, träningsströjor, jumprar, kofter, kappor, joggingdräkter, träningsdräkter, overaller, skärp, jeans, joggingbyxor, blusar, underkläder, skidkläder, västjackor, fotbeklädnader, sockor och huvudbonader".

- Det äldre varumärket PETER STORM, som registrerats i Förenade kungariket och avser varor som omfattas av klass 18, och motsvarar följande beskrivning: "Varor i skinn eller skinnimitation, väskor, ryggsäckar, koffertar, resgoods, resväskor, bagar, skärp, plånböcker".
  
- 7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 a och b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 a och b i förordning nr 207/2009).
  
- 8 Med anledning av sökandens ansökan av den 30 maj 2006, uppmanade harmoniseringsbyrån intervenienten att inom en frist som löpte ut den 5 september 2006 i enlighet med artikel 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i förordning nr 207/2009) och regel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i den lydelse som är tillämplig på omständigheterna i målet, förebringa bevisning för att det äldre varumärket verkligen hade använts. Harmoniseringsbyrån förlängde denna frist till den 5 november 2006. Bevisning för att det varumärke som registrerats i Förenade kungariket verkligen hade använts begärdes inte.
  
- 9 Den 6 november 2006 ingav intervenienten en vittnesattest från en medarbetare vid det advokatkontor som företrädde intervenienten. I denna vittnesattest angav denne medarbetare att intervenienten var moderbolag till företagen M och B samt att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen hade använts. Intervenienten ingav vidare en katalog utgiven i Förenade kungariket för hösten/vintern 2002 av företaget M. I denna återfinns en klädkollektion som såldes under varumärket PETER STORM, priserna för dessa kläder och en förteckning över butiker i Förenade kungariket där dessa sålufördes. Intervenienten ingav dessutom en katalog utgiven i Förenade kungariket för våren/sommaren 2004 av företaget M. I denna återfinns en kollektion skor som såldes under varumärket PETER STORM och priserna för dessa.

- 10 Till följd av sökandens yttrande av den 20 februari 2007, i vilket denne gjorde gällande att bevisningen för att det äldre varumärket verkligen hade använts var otillräcklig, ingav intervenienten på harmoniseringsbyråns anmodan att inkomma med yttrande, den 4 maj 2007 en vittnesattest från företagets företrädare (*company secretary*). I denna vittnesattest angav denne att intervenienten hade verksamhet i hela Förenade kungariket med utgångspunkt i företagets detaljhandelsbutiker M och B samt att försäljningen av varor som försetts med det äldre varumärket för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader uppgick till mer än 11 miljoner pund sterling (GBP) under en tid av fyra veckor i december 2004. Denna vittnesattest åtföljdes av en ekonomisk resultatrapport över handelstransaktioner, vilken innehöll en förteckning över försäljning under fyra veckor i december 2004 av varor som angavs genom en kod.
- 11 Invändningsenheten avslög invändningen den 30 november 2007.
- 12 Den 14 januari 2008 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
- 13 Harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 28 oktober 2008 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg särskilt att verklig användning av det äldre varumärket hade styrkts med avseende på kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Överklagandenämnden fann att risk för förväxling mellan de båda ifrågakvarande varumärkena förelåg med hänsyn till att de varor som avsågs med det sökta varumärket var identiska med de varor som avsågs med det äldre varumärket samt till att en viss likhet mellan dessa varumärken förelåg i visuellt och fonetiskt hänseende och till att genomsnittskonsumenten är medelmåttligt uppmärksam vid köp av de ifrågakvarande varorna.

## **Parternas yrkanden**

14 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— avslå invändningen, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

*Huruvida sökandens allmänna hänvisning till skrivelser som ingetts till harmoniseringsbyrån kan prövas i sak*

17 Sökanden har hänvisat till samtliga skriftliga argument som denne ingett under förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

18 Enligt artikel 21 i stadgan för Europeiska unionens domstol och artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler ska ansökan innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Enligt fast rättspraxis kan texten till ansökan visserligen stödjas och kompletteras genom hänvisningar till avsnitt i bilagda handlingar, men en generell hänvisning till andra handlingar kan inte uppväga att väsentliga uppgifter saknas i de rättsliga argument som enligt de ovannämnda bestämmelserna ska anges i ansökan (se förstainstansrättens beslut av den 14 september 2004 i mål T-183/03, Applied



Molecular Evolution mot harmoniseringsbyrån (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), REG 2004, s. II-3113, punkt 11, av den 19 oktober 2006 i de förenade målen T-350/04–T-352/04, Bitburger Brauerei mot harmoniseringsbyrån - Anheuser-Busch (BUD, American Bud och Anheuser Busch Bud), REG 2006, s. II-4255, punkt 33, och av den 15 oktober 2008 i de förenade målen T-305/06–T-307/06, Air Products and Chemicals mot harmoniseringsbyrån – Messer Group (Ferromix, Inomix och Alumix), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 21).

- <sup>19</sup> Det åligger inte tribunalen att i parternas ställe försöka söka relevanta uppgifter i de handlingar som dessa hänvisar till (förstainstansrättens dom av den 17 april 2008 i mål T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. mot harmoniseringsbyrån – Pelikan (återgivning av en pelikan), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 19). Härav följer att ansökan inte kan tas upp till sakprövning i den mån den innehåller hänvisningar till skrivelser som ingetts till harmoniseringsbyrån, eftersom den allmänna hänvisningen i ansökan inte kan förknippas med de grunder och de argument som utvecklas i denna.

### *Prövning i sak*

- <sup>20</sup> Sökanden har åberopat två grunder avseende dels åsidosättande av artikel 15 i förordning nr 40/94 (nu artikel 15 i förordning nr 207/2009) samt artikel 43.2 i samma förordning, dels artikel 8.1 b i den förordningen.

Den första grunden: Huruvida artiklarna 15 och 43.2 i förordning nr 40/94 åsidosatts

- 21 Sökanden har i huvudsak gjort gällande att den bevisning som intervenienten har förebringat, förebringades efter det att fristen löpt ut och inte var tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket verkligen hade använts för de varor för vilka det registrerats och på vilka invändningen grundades. Den bevisning som sökanden förebringade den 6 november 2006, förebringades efter det att fristen löpt ut, eftersom denna löpte ut den 5 november 2006. Denna bevisning var dessutom otillräcklig, eftersom den inte innehöll några uppgifter om den verkliga användningen av det äldre varumärket. Det var för det andra felaktigt av överklagandenämnden att tillåta den bevisning som sökanden förebringade den 4 maj 2007, eftersom den bevisningen förebringades efter utgången av den frist som harmoniseringsbyrån hade fastställt för att förebringa bevisning.
- 22 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
- 23 Enligt fast rättspraxis framgår det av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009) jämförd med nionde skälet i förordning nr 40/94 (nu skäl 10 i förordning nr 207/2009) och av regel 22.3 i förordning nr 2868/95 att syftet med kravet på att det har gjorts verkligt bruk av det äldre varumärket för att detta ska kunna åberopas som hinder mot en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke är att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl som följer av en faktisk funktion som varumärket fyller på marknaden. Syftet med nämnda bestämmelse är emellertid varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-203/02, Sunrider mot

harmoniseringsbyrån - Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811, punkterna 36–38 och där angiven rättspraxis).

- 24 Det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta gäller inte fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten (se, analogt, domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter dessutom att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domen i det ovannämnda målet VITAFRUIT, punkt 39, (se, för ett motsvarande synsätt och analogt, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 37).
- 25 Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den aktuella branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadsens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (domen i det ovannämnda målet VITAFRUIT, punkt 40, se, analogt, domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43).
- 26 När det gäller frågan i vilken omfattning det äldre varumärket har använts, ska hänsyn särskilt tas till dels den försäljningsvolym som all användning motsvarar, dels hur länge och hur ofta varumärket har använts (domen i det ovannämnda målet VITAFRUIT, punkt 41, och förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån - Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 35).

- 27 Vid prövningen, i ett enskilt fall, av huruvida verkligt bruk har gjorts av ett äldre varumärke, ska det göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i målet. Vid bedömningen föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas. Således kan den omständigheten att de varor som har saluförts under det ifrågavarande varumärket har saluförts i mindre omfattning kompenseras av att varumärket tidigare har använts mycket intensivt eller regelbundet och vice versa (domarna i de ovannämnda målen VITAFRUIT, punkt 42, och HIPOVITON, punkt 36).
- 28 Den omsättning som uppnåtts och den kvantitet varor som har sålts under det äldre varumärket kan inte heller bedömas utan att de jämförs med andra relevanta omständigheter, såsom försäljningsvolymen, produktions- och saluföringskapaciteten eller diversifieringen hos det företag som utnyttjar varumärket samt de egenskaper som varorna eller tjänsterna har på marknaden i fråga. Det är därför inte nödvändigt att användningen av det äldre varumärket alltid är kvantitativt betydande för att den ska kunna anses utgöra verkligt bruk (domarna i de ovannämnda målen VITAFRUIT, punkt 42, och HIPOVITON, punkt 36).
- 29 Att verkligt bruk har gjorts av ett varumärke kan inte visas genom antaganden eller presumtioner. Genom konkreta och objektiva omständigheter ska det styrkas att varumärket verkligen och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån - Harrison (HIWATT)*, REG 2002, s. II-5233, punkt 47, och av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån - Krafft (VITAKRAFT)*, REG 2004, s. II-3445, punkt 28).
- 30 Det följer av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, att bevisning för att ett äldre nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke - vilket ligger till grund för en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke - verkligen

har använts, även innefattar bevisning för att det äldre varumärket har använts i en form som, enbart i detaljer som inte förändrar särskiljningsförmågan hos varumärket, skiljer sig från den form i vilken det har registrerats (se förstainstansrättens dom av den 8 december 2005 i mål T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. II-5309, punkt 30 och där angiven rättspraxis).

- 31 Mot bakgrund av vad ovan angetts ska tribunalen undersöka huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det av den bevisning som sökanden förebrogade under förfarandet vid harmoniseringsbyrån framgick att det äldre varumärket verkligen använts.
- 32 Eftersom sökandens varumärkesansökan offentliggjordes den 20 juni 2005, löpte den tid av fem år som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 (nedan kallad den relevanta tidsperioden) mellan den 20 juni 2000 och den 19 juni 2005.
- 33 Såsom framgår av artikel 15.1 i förordning nr 40/94 omfattas endast varumärken av vilka verkligt bruk inte skett inom en period av fem år i följd av de sanktionsåtgärder som föreskrivs i den ovannämnda bestämmelsen. Det är därför tillräckligt att ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk under en del av den relevanta tidsperioden för att inte omfattas av dessa sanktionsåtgärder.
- 34 Sökanden har först och främst hävdat att den bevisning som intervenienten förebrogade den 6 november 2006 förebrogades för sent och därför inte borde ha tillåtits.

- 35 Invändningsenheten beviljade intervenienten en frist fram till den 5 november 2006 för att förebringa bevisning för verkligt bruk av det äldre varumärket (se ovan punkt 8). Enligt regel 72.1 i förordning nr 2868/95 ska, om en frist utlöper på en dag då harmoniseringsbyrån inte är öppen för mottagande av dokument eller då, av andra anledningar än dem som avses i regel 72.2, normal post inte levereras till harmoniseringsbyråns lokaler, tidsfristen förlängas till den första dag därefter då harmoniseringsbyrån är öppen för mottagande av dokument och då normal post levereras. Eftersom den 5 november 2006 var en söndag, förlängdes fristen till den därpå följande dag då harmoniseringsbyrån var öppen för mottagande av dokument, det vill säga måndagen den 6 november 2006. Härav följer att den bevisning som förebringades den 6 november 2006, förebringades inom fristen.
- 36 Sökanden har vidare hävdats att den bevisning som förebringades den 6 november 2006 var otillräcklig, eftersom den inte innehöll några uppgifter om den verkliga användningen av det äldre varumärket. Inga ytterligare bestyrkande handlingar har förebringats, såsom förpackningar, etiketter eller teckningar som kan utvisa att varorna verkligen utbjudits till försäljning.
- 37 Såsom överklagandenämnden konstaterade i punkt 15 i det angripna beslutet, är den bevisning som intervenienten förebringade den 6 november 2006 tillräcklig för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket.
- 38 Intervenienten ingav bland annat två kataloger utgivna i Förenade kungariket av detaljhandlaren för Förenade kungariket, företaget M. Den ena katalogen avsåg hösten/vintern 2002 och den andra våren/sommaren 2004. Enligt regel 22.4 i förordning nr 2868/95 kan bevisning som förebringas för att styrka att det ifrågavarande

varumärket verkligen använts omfatta kataloger. Sökanden har inte ifrågasatt att dessa kataloger är autentiska. Det är därför ostridigt att katalogerna är autentiska och trovärdiga.

<sup>39</sup> Katalogen för hösten/vintern 2002 innehåller 36 sidor och omfattar, utöver kläder som anges med olika varumärken, mer än 80 olika artiklar som utbjuds till försäljning under varumärket PETER STORM. Det är fråga om jackor för män och kvinnor, pullovers, byxor, T-tröjor, skor, strumpor, hattar och handskar, vars egenskaper beskrivs kortfattat. Det äldre varumärket återges med stiliserade bokstäver bredvid varje artikel. I denna katalog anges priserna i GBP och referensnumret för varje artikel. Katalogen innehåller en beställningskupong, och telefonnummer, telefaxnummer, postadress samt Internetadress anges för postorderförsäljning. Dessutom anges detaljerade upplysningar om olika beställningssätt och allmänna försäljningsvillkor inbegripet bland annat upplysningar om byte och returer. Därutöver återges en förteckning över fler än 240 butiker i Förenade kungariket i vilka klädesplaggen kan köpas. Dessutom anges postadresser och telefonnummer till dessa butiker.

<sup>40</sup> Katalogen för våren/sommaren 2004 innehåller sex sidor och omfattar endast skor. Utöver artiklar som utbjuds under andra varumärken, innehåller denna katalog sju artiklar som utbjuds till försäljning under varumärket PETER STORM. Dessa artiklars egenskaper beskrivs kortfattat. Det äldre varumärket återges med stiliserade bokstäver bredvid varje artikel. I denna katalog anges priserna i GBP och referensnumret för varje artikel. För postorderförsäljning anges ett telefonnummer och en Internetadress.

- 41 Genom att inge dessa kataloger har intervenienten styrkt att det äldre varumärket har använts i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de ifrågavarande varorna, även om företaget M, i motsats till vad överklagandenämnden konstaterade i punkt 15 i det angripna beslutet, inte är en utomstående i förhållande till intervenienten, eftersom intervenienten i realiteten är detta företags moderbolag.
- 42 Det framgår nämligen tydligt av dessa kataloger från detaljhandlaren för Förenade kungariket, företaget M., vilka även innehåller artiklar som utbjuds under andra varumärken, att varumärket PETER STORM användes inom Förenade kungarikets territorium för kläder under en stor del av den relevanta tidsperioden, nämligen under hösten/vintern 2002 och våren/sommaren 2004. Varumärket har knutits till ett stort antal varor som kunde beställas via postorder eller köpas i vissa butiker. Katalogerna riktade sig till slutkonsumenterna och innehöll exakta upplysningar om de varor som utbjöds till försäljning under detta varumärke, om varornas priser samt om hur de salufördes i Förenade kungariket. Med hänsyn till att telefonnummer, telefaxnummer, postadresser och Internetadress angavs för postorderförsäljning samt till att exakta uppgifter angavs om ett mycket stort antal butiker som utbjöd varorna till försäljning i Förenade kungariket, ska det konstateras att klädesplagg har utbudits till försäljning till slutkonsumenter under varumärket PETER STORM.
- 43 Det är med avseende på omfattningen av användningen av det äldre varumärket riktigt att det i de ovannämnda katalogerna inte finns några uppgifter om det antal varor som intervenienten verkligen sålt under varumärket PETER STORM. Det ska emellertid beaktas att ett stort antal varor som avses med varumärket PETER STORM utbjöds till försäljning i katalogerna och att dessa varor var tillgängliga i fler än 240 butiker i Förenade kungariket under en stor del av den relevanta tidsperioden. Vid helhetsbedömningen av om varumärket verkligen använts kan, på grundval av dessa omständigheter, den slutsatsen dras att användningen har haft en viss omfattning. Det



ska härvid erinras om att kravet på verkligt bruk av det äldre varumärket inte syftar till att uppskatta hur framgångsrikt det ifrågavarande företaget är (se ovan punkt 23).

- 44 Härav följer att intervenienten, genom att inge de ifrågavarande katalogerna, har tillhandahållit tillräckliga upplysningar avseende platsen, varaktigheten, arten och omfattningen av användningen av varumärket PETER STORM. Genom dessa upplysningar kan det, såsom överklagandenämnden angav i punkt 15 i det angripna beslutet, uteslutas att det är fråga om en fiktiv användning som enbart har till syfte att bibehålla den ifrågavarande varumärkesrätten.
- 45 Under dessa förhållanden kan talan inte bifallas på den första grunden och det saknas anledning att pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den tillät den bevisning som sökanden förebringade den 4 maj 2007.

Den andra grunden: Huruvida artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts

- 46 Till stöd för denna grund har sökanden hävdats att varuslagslikheten är låg mellan de varor som omfattas av det äldre varumärke som registrerats i Förenade kungariket och de varor som omfattas av det sökta gemenskapsvarumärket. Med beaktande av skillnaderna mellan de ifrågavarande kännetecknen i fonetiskt, visuellt och begreppsmässigt hänseende och med beaktande av att varumärket PETER STORM har låg särskiljningsförmåga, föreligger inte någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

- 47 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
- 48 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. Enligt artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 207/2009) avses med äldre varumärken gemenskapsvarumärken och varumärken som har registrerats i en medlemsstat.
- 49 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 från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska en helhetsbedömning göras utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland 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).
- 50 Med avseende på definitionen av omsättningskretsen, är de varor som omfattas av de ifrågasvarande varumärkena avsedda för samtliga konsumenter, varför omsättningskretsen utgörs av genomsnittskonsumenter som anses vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

- 51 Det område med avseende på vilket risken för förväxling ska bedömas ska anses utgöras av Europeiska unionen, eftersom det äldre varumärke som överklagandenämnden beaktade var ett gemenskapsvarumärke.

— Varuslagsjämförelsen

- 52 Det är utrett i förevarande mål att de varor som avses med det äldre varumärket är identiska med de varor som avses med det sökta varumärket, eftersom det i båda fallen är fråga om kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.
- 53 Med hänsyn till att de varor som avses med det sökta varumärket är identiska med de varor som avses med det äldre varumärket saknas skäl att jämföra de varor som avses med det äldre varumärke som registrerats i Förenade kungariket och de varor som omfattas av det sökta varumärket.

— Känneteckensjämförelsen

- 54 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika

detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrå mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

- 55 Överklagandenämnden fann i punkterna 26–28 i det angripna beslutet att det förelåg en viss likhet i visuellt och fonetiskt hänseende mellan de båda ifrågavarande kännetecknen, nämligen peerstorm och PETER STORM. Det förelåg emellertid inte någon likhet i begreppsmässigt hänseende mellan dessa kännetecken.
- 56 Sökanden har i huvudsak anmärkt att de motstående kännetecknen var olika varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. Sökanden har härvid betonat att varumärket PETER STORM består av två ord, nämligen ett förnamn och ett efternamn, medan det sökta varumärket består av ett enda ord som inte kan delas upp för att bilda ett förnamn och ett efternamn.
- 57 Harmoniseringsbyrå och intervenienten har bestritt sökandens argument i detta avseende.
- 58 Tribunalen konstaterar för det första att det föreligger två skillnader vid en visuell jämförelse mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket. Det äldre varumärket består nämligen av två ord som är skilda åt medan det sökta varumärket består av ett enda ord. Med avseende på den inledande delen av de ifrågavarande varumärkena innehåller det äldre varumärket, i motsats till det sökta varumärket, bokstaven t mellan två e i sin första del. Bortsett från dessa skillnader innehåller de båda motstående varumärkena samma bokstäver i samma ordning och i synnerhet delen storm är identisk.

- 59 Det är visserligen riktigt att konsumenten snarare uppmärksammar ett ordmärkes inledning än de efterföljande delarna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån - González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 81, och av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån - Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkterna 64 och 65). Detta gäller dock inte undantagslöst (se, för ett liknande resonemang, 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 50, och av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån – delägarna i dödsboet Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 48).
- 60 Enligt den rättspraxis som angetts ovan i punkt 54 uppfattar genomsnittskonsumerten visserligen vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer, men när han ser ett ordkännetecken delar han emellertid ändå upp det i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller som liknar ord som han känner till (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet VITAKRAFT, punkt 51, och av den 13 februari 2007 i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån - Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 57).
- 61 I förevarande mål uppmärksammar särskilt engelskspråkiga genomsnittskonsumenter beståndsdelen storm som finns i båda de ifrågavarande varumärkena. Denne genomsnittskonsumenter uppmärksammar denna beståndsdel på grund av dess ordkaraktär och på grund av att han förstår dess innebörd. Härav följer att genomsnittskonsumerten delar upp det sökta varumärket i två delar, peer och storm, och att den omständigheten att det äldre varumärket innehåller två ord som är skilda åt därför blir mindre betydelsefull.
- 62 Beträffande den skillnad som består i att bokstaven t finns i det första ordet i det äldre varumärket finner tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden angav i punkt 27 i det angripna beslutet, att den omständigheten att denna bokstav placerats mellan två e medför att den blir mindre synlig för omsättningskretsen.

Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att en viss likhet förelåg i visuellt hänseende mellan de båda ifrågakvarande varumärkena.

- 63 Vad för det andra gäller jämförelsen mellan de ifrågakvarande varumärkena i fonetiskt hänseende, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkt 26 i det angripna beslutet konstaterade att beståndsdelens storm uttalades på samma sätt i de båda ifrågakvarande varumärkena. Beträffande beståndsdelarna peer och peter, som återfinns i det sökta varumärket respektive det äldre varumärket, är det ljud som bildas av bokstäverna ee i beståndsdelens peer och av bokstaven e i den första stavelsen i beståndsdelens peter, i likhet med vad överklagandenämnden angav, identiskt på flera språk antingen det är fråga om det ljud som bildas av bokstäverna ie på engelska, långa éé på nederländska och tyska eller é på franska. Den enda skillnaden består i att ett t återfinns i den första beståndsdelens i det äldre varumärket. På grund av att den bokstaven, som vanligen ger ett klart och hårt ljud, förts in på den platsen innehåller det varumärket tre stavelser. Det sökta varumärket innehåller endast två stavelser.
- 64 I ordet peter betonas den första stavelsen så att bokstaven t och den andra stavelsen i ordet blir mindre hörbara. Den omständigheten att bokstaven t inte återfinns i den inledande delen av det sökta varumärket kan därför inte påverka överklagandenämndens slutsats att en viss likhet föreligger i fonetiskt hänseende mellan de båda ifrågakvarande varumärkena.
- 65 För det tredje har sökanden med avseende på jämförelsen i begreppsmässigt hänseende mellan de ifrågakvarande varumärkena betonat att det äldre varumärket, till skillnad från det sökta varumärket, består av ett förnamn och ett efternamn. Engelsktalande och tysktalande konsumenter uppfattar beståndsdelens peer i det sökta varumärket i betydelsen lord och likställer den inte med det nordiska förnamnet.

- 66 Båda de ifrågavarande varumärkena består av ett förnamn och ett efternamn. Det är utrett att beståndsdelen storm som återfinns i båda de ifrågavarande varumärkena kan utgöra ett efternamn. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i punkt 28 i det angripna beslutet konstaterade att beståndsdelarna peer och peter, som återfinns i det sökta varumärket respektive det äldre varumärket, båda utgör förnamn. En engelskspråkig konsument kan visserligen uppfatta beståndsdelen peer i betydelsen lord. Inte desto mindre är Peer ett förnamn i bland annat de nordiska länderna och Tyskland. Den omständigheten att det sökta varumärket skrivs i ett enda ord kan inte påverka bedömningen att båda de ifrågavarande varumärkena består av ett förnamn och ett efternamn. I likhet med vad intervenienten har anfört anser domstolen att omsättningskretsen är van vid att mellanrum mellan förnamn och efternamn som utgör varumärken utelämnas i syfte att bilda Internetadresser.
- 67 Såsom sökanden har anfört förknippar engelskspråkiga konsumenter efternamnet Storm med begreppet oväder. Med beaktande av att beståndsdelen storm återfinns i båda de ifrågavarande varumärkena och att engelskspråkiga konsumenter uppmärksammar denna beståndsdel, särskilt på grund av dess ordkaraktär och på grund av att dessa genomsnittskonsumenter förstår ordets innebörd (se ovan punkterna 60 och 61), för de ifrågavarande varumärkena tankarna till att de varor som avses, nämligen fotbeklädnader, kläder och huvudbonader, utgör skydd mot oväder.
- 68 Båda de ifrågavarande varumärkena utgörs av ett förnamn och ett efternamn samt för tankarna till att de ifrågavarande varorna utgör skydd mot oväder. I motsats till vad överklagandenämnden konstaterade i punkt 28 i det angripna beslutet finner tribunalen därför att en viss likhet i begreppsmässigt hänseende föreligger mellan de båda ifrågavarande varumärkena.

- 69 Av vad anförts följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att en viss likhet mellan de ifrågavarande varumärkena förelåg i visuellt och fonetiskt hänseende. I motsats till vad överklagandenämnden konstaterat föreligger dessutom en viss likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de ifrågavarande varumärkena.

— Risken för förväxling

- 70 Vid helhetsbedömningen 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 (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån - Licorera Zacapaneca (VENADO med ram, m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 74).
- 71 Överklagandenämnden fann i punkt 30 i det angripna beslutet att risk för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen förelåg hos omsättningskretsen, eftersom de ifrågavarande varorna var identiska och eftersom en viss likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen förelåg i visuellt och fonetiskt hänseende.
- 72 Sökanden har hävdad att varumärket PETER STORM har låg ursprunglig särskiljningsförmåga, eftersom omsättningskretsen är van vid att se varumärken för kläder som består av ett förnamn och ett efternamn och vidare eftersom förnamnet Peter och efternamnet Storm är vanliga och oigenkännliga. De engelskspråkiga konsumenterna



förknippar efternamnet Storm med begreppet oväder. Risk för förväxling föreligger därför inte.

- 73 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
- 74 Visserligen är risken för förväxling större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har (se, analogt, domstolens dom i det ovannämnda målet Canon, punkt 18, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20). Att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga utesluter emellertid inte att risk för förväxling kan anses föreligga i förevarande mål. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling, men det 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 (se förstainstansrättens dom av den 13 december 2007 i mål T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. II-5213, punkt 70 och där angiven rättspraxis).
- 75 Tribunalen konstaterar att sökanden i förevarande mål inte har styrkt att det äldre varumärket, som uteslutande använts inom beklädnadsbranschen, har låg ursprunglig särskiljningsförmåga inom Europeiska unionen.
- 76 Kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärken som utgörs av ett personnamn skiljer sig inte från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. Strängare allmänna kriterier avseende till exempel att ett namn anses sakna särskiljningsförmåga om fler än ett i förväg fastställt antal personer bär samma namn och huruvida användningen av efternamn är vanligt förekommande

i den aktuella branschen ska inte tillämpas på sådana varumärken. Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska göras till föremål för en konkret bedömning, oavsett av vilket slag varumärket är (se, analogt, domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols, REG 2004, s. I-8499, punkterna 25–27).

77 Visserligen är kännetecknen som består av ett förnamn och ett efternamn vanligt förekommande inom beklädnadsbranschen. Sökandens argument avseende orden peter respektive storm kan emellertid inte leda till slutsatsen att det äldre varumärket har låg ursprunglig särskiljningsförmåga. Det ifrågavarande äldre varumärket utgörs av kännetecknet PETER STORM som ska beaktas i sin helhet, trots att det består av två beståndsdelar. Tribunalen erinrar om att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se ovan i punkt 54 angiven rättspraxis). Den omständigheten att genomsnittskonsumenten delar upp ett ordkännetecken i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller som liknar ord som han känner till (se, för ett motsvarande synsätt, ovan i punkt 60 angiven rättspraxis) kan emellertid inte innebära att denne konsument anser att dessa beståndsdelar utgör separata kännetecken. När sökanden har gjort gällande att orden peter och storm är vanliga och oigenkännliga samt att ordet storm används för att bilda varumärken, har sökanden inte beaktat att beståndsdelarna peter och storm bildar ett enda kännetecken. Sökandens argument avseende orden peter och storm vart för sig är därför inte tillräckliga för att visa att det äldre varumärket PETER STORM har låg särskiljningsförmåga.

78 Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det förelåg en viss likhet i visuellt och fonetiskt hänseende mellan de ifrågavarande varumärkena. Beträffande de ifrågavarande beklädnadsartiklarna, nämligen kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, är den visuella likheten särskilt betydelsefull, eftersom det kan anses vedertaget att klädinköp i allmänhet medför att varumärken undersöks

visuellt (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 12 juli 2006 i mål T-97/05, Rossi mot harmoniseringsbyrån – Marcorossi (MARCOROSSI), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

- 79 Även om det antogs att det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, gjorde överklagandenämnden, med hänsyn till att de varor som avses med det äldre varumärket är identiska med de varor som avses med det sökta varumärket (se ovan punkt 52) och till de likheter i visuellt hänseende mellan de ifrågavarande kännetecknen som överklagandenämnden konstaterade, en riktig bedömning när den i punkt 30 i det angripna beslutet fann att det inte kunde uteslutas att det förelåg en risk för att omsättningskretsen förväxlade de motstående varumärkena.
- 80 Detta gäller i än större utsträckning, eftersom det i motsats till vad överklagandenämnden konstaterade även föreligger en viss likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de ifrågavarande varumärkena. Tribunalen kan inte vara bunden av en felaktig bedömning som företagits av överklagandenämnden med avseende på huruvida likhet i begreppsmässigt hänseende föreligger, eftersom denna bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 18 december 2008 i mål C-16/06 P, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-10053, punkt 48).
- 81 Under dessa förhållanden följer av vad ovan anförts att talan ska ogillas och det saknas skäl att pröva huruvida sökandens yrkande avseende avslag på invändningen kan prövas i sak (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 22 maj 2008 i mål T-205/06, NewSoft Technology mot harmoniseringsbyrån – Soft (Presto! Bizcard Reader), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 70, och av den 11 juni 2009 i mål T-67/08, Hedgefund Intelligence mot harmoniseringsbyrån – Hedge Invest (InvestHedge), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 58).

## Rättegångskostnader

- <sup>82</sup> Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

**1) Talan ogillas.**

- 2) **Engelhorn KGaA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och The Outdoor Group Ltd.**

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2010.

Underskrifter