



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 november 2015*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket WESTERN GOLD — Det äldre gemenskapsordmärket WeserGold, det äldre tyska ordmärket WeserGold, det äldre internationella ordmärket Wesergold, det äldre tyska ordmärket WESERGOLD och det äldre polska ordmärket WESERGOLD — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beslut i ärendet om överklagande — Artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Rätten att yttra sig — Artikel 75 i förordning nr 207/2009”

I mål T-278/10 RENV,

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Rinteln (Tyskland), företrätt av advokaterna T. Melchert, P. Goldenbaum och I. Rohr,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), inledningsvis företrätt av A. Pohlmann, därefter av S. Hanne, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen, var

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (Tyskland), företrätt av advokaterna A. Marx och M. Wolter,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 24 mars 2010 (ärende R 770/2009-1) om ett invändningsförfarande mellan Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG och Lidl Stiftung & Co. KG,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden M.E. Martins Ribeiro (referent) samt domarna S. Gervasoni och L. Madise, justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 15 april 2015,

* Rättegångsspråk: tyska.

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 23 augusti 2006 gav intervenienten, Lidl Stiftung & Co., in en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret 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 WESTERN GOLD.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Spritdrycker, bland annat whisky".
- 4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 3/2007 av den 22 januari 2007.
- 5 Den 14 mars 2007 framställde Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, vars rättigheter har övertagits av klaganden, riha Wesergold Getränke GmbH & Co. KG, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som avses i punkt 3 ovan.
- 6 Invändningen grundade sig på flera äldre varumärken.
- 7 Det första av de äldre varumärken som återopades var gemenskapsordmärket WeserGold, som efter det att ansökan hade ingetts den 3 januari 2003 registrerades den 2 mars 2005 under nr 2994739 för varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka – för var och en av dessa klasser – motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker; gelée, sylter, fruktkompotter; mjölkprodukter, nämligen yoghurtdrycker bestående främst av yoghurt samt av fruktsafter eller grönsakssaft".
 - Klass 31: "Färsk frukt".
 - Klass 32: "Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, nämligen lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, grönsakssaft och grönsaksdrycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker".
- 8 Det andra av de äldre varumärken som återopades var det tyska ordmärket WeserGold, som efter det att ansökan hade ingetts den 26 november 2002 registrerades den 27 februari 2003 under nr 30257995 för varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka – för var och en av dessa klasser – motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker; gelée, sylter, koncentrat; mjölkprodukter, nämligen yoghurtdrycker bestående främst av yoghurt samt av fruktsafter eller grönsakssaft".

- Klass 31: "Färsk frukt".
 - Klass 32: "Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, nämligen lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, grönsakssaft och grönsaksdrycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker".
- 9 Det tredje av de äldre varumärken som återopades var det internationella ordmärket nr 801149 Wesergold, för vilket ansökan hade ingetts den 13 mars 2003, med verkningar i Tjeckien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Förenade kungariket och Beneluxländerna, avseende varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka – för var och en av dessa klasser – motsvarar följande beskrivning:
- Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och grönsaker; geléer, sylter, koncentrat; mjölkprodukter, nämligen yoghurt drycker bestående främst av yoghurt samt av fruktsaft eller grönsakssaft".
 - Klass 31: "Färsk frukt".
 - Klass 32: "Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, nämligen lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, grönsakssaft och grönsaksdrycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker".
- 10 Det fjärde av de äldre varumärken som återopades var det tyska ordmärket WESERGOLD, som efter det att ansökan hade ingetts den 12 juni 1970 registrerades den 16 februari 1973 under nr 902472, och förnyades den 13 juni 2000, för varor i klass 32, vilka motsvarar följande beskrivning: "Cider, lemonader, mineralvatten, grönsakssaft som dryck, fruktjuicer".
- 11 Det femte av de äldre varumärken som återopades var det polska ordmärket WESERGOLD, som efter det att ansökan hade ingetts den 26 juni 1996 registrerades den 11 maj 1999 under nr 161413 för varor i klass 32, vilka motsvarar följande beskrivning: "Mineralvatten och källvatten; bordsvatten, icke-alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer, fruktnektar, fruktsaft, grönsakssaft, grönsaksnektar, läskande drycker, fruktjuicedrycker, lemonader, kolsyrade drycker, mineraldrycker, isteer, smaksatta mineralvatten, mineralvatten med tillsats av fruktjuice – samtliga nämnda drycker även som hälsopreparat, ej för medicinska ändamål".
- 12 Till stöd för invändningen återopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
- 13 Den 11 juni 2009 biföll invändningsenheten invändningen och avtog ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Av processekonomiska skäl begränsade invändningsenheten sin prövning av invändningen till det äldre gemenskapsordmärket, beträffande vilket bevis på verklig användning inte behövde föreläggas.
- 14 Den 13 juli 2009 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 15 Harmoniseringskontorets första överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 24 mars 2010 (nedan kallat det angripna beslutet) och upphävde invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen bestod av den stora allmänheten i Europeiska unionen. De varor i klass 33 som avses med det sökta varumärket, nämligen "spritdrycker, bland annat whisky", liknade, enligt överklagandenämnden, inte de varor i klasserna 29 och 31 som avses med de äldre varumärkena (punkterna 20 och 21 i det angripna beslutet). Det förelåg en låg varuslagslikhet mellan de varor i klass 33 som avses med det sökta varumärket och de varor i klass 32 som avses med de äldre varumärkena (punkterna 22–28 i det angripna beslutet). De motstående kännetecknen

företedde en medelhög grad av likhet i visuellt hänseende (punkt 33 i det angripna beslutet) och av fonetisk likhet (punkt 34 i det angripna beslutet), men var olika i begreppsmässigt hänseende (punkterna 35–37 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga var något lägre än medelhög på grund av att ordet gold har låg särskiljningsförmåga (punkterna 38–40 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden angav slutligen att efter en avvägning mellan samtliga omständigheter i fallet i samband med bedömningen av risken för förväxling kunde slutsatsen dras att risk för förväxling inte förelåg mellan de motstående kännetecknen (punkterna 41–47 i det angripna beslutet).

Förfarandet vid tribunalen och domstolen

- 16 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 21 juni 2010 väckte klaganden talan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av åsidosättande av artikel 8.1 b, artikel 64, artikel 75 andra meningen och, alternativt, artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009.
- 17 Parterna utvecklade sin talan och svarade på tribunalens frågor vid förhandlingen den 27 juni 2012.
- 18 Genom dom av den 21 september 2012, Wesergold Getränkeindustrie/harmoniseringskontoret – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, REU, EU:T:2012:459) (nedan kallad tribunalens dom) ogiltigförklarade tribunalen det angripna beslutet. Tribunalen förpliktade harmoniseringskontoret att bära sina egna rättegångskostnader och att ersätta klagandens rättegångskostnader och förklarade att intervenienten skulle bära sina rättegångskostnader.
- 19 För att komma fram till detta avgörande prövade tribunalen den första grunden, enligt vilken artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts, utan att behandla de tre andra grunder som klaganden hade åberopat. Tribunalen konstaterade, i punkt 58 i sin dom, att de motstående kännetecknen i ett helhetsperspektiv var olika, trots att de liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende, med hänsyn till att det förelåg stora skillnader i begreppsmässigt hänseende. Tribunalen kritiserade därefter överklagandenämnden, i punkterna 72, 82 och 83 i nämnda dom, för att först ha bedömt att klaganden inte hade gjort gällande att särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena och för att därefter, på grund av detta fel, ha underlåtit att pröva en omständighet som kunde vara relevant vid helhetsbedömningen av huruvida det förelåg risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de äldre varumärkena och, slutligen, för att på grund av denna underlåtenhet ha åsidosatt väsentliga formföreskrifter, vilket innebar att det angripna beslutet skulle ogiltigförklaras.
- 20 Harmoniseringskontoret överklagade, genom en skrivelse som inkom till domstolens kansli den 4 december 2012, tribunalens dom och yrkade att domstolen skulle upphäva domen.
- 21 Genom dom av den 23 januari 2014, harmoniseringskontoret/riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, REU, EU:C:2014:22) (nedan kallad domen i målet om överklagande) upphävde domstolen tribunalens dom.
- 22 Domstolen konstaterade att tribunalens dom innebar felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom tribunalen felaktigt bedömde att den omständigheten att överklagandenämnden inte hade prövat huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena innebar att det angripna beslutet skulle ogiltigförklaras. Domstolen fann, i punkt 48 i domen i målet om överklagande, att det inte var relevant huruvida överklagandenämnden hade gjort en sådan prövning vid bedömningen av om risk för förväxling mellan de motstående varumärkena förelåg. Tribunalen hade dessförinnan nämligen slagit fast att de aktuella varumärkena i ett helhetsperspektiv var olika och att det därför inte förelåg någon risk för

förväxling och att den omständigheten att särskiljningsförmågan eventuellt hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena inte kunde uppväga att nämnda varumärken inte liknade varandra.

23 I punkt 61 i domen i målet om överklagande slog domstolen fast följande:

”Eftersom tribunalen har prövat endast den första av de fyra grunder som riha WeserGold Getränke har åberopat till stöd för sin talan, anser domstolen att förevarande mål inte är färdigt för avgörande. Det ska därför återförvisas till tribunalen.”

24 Till följd av domen i målet om överklagande tilldelades målet, i enlighet med artikel 118.1 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991, tribunalens andra avdelning.

Förfarandet och parternas yrkanden efter återförvisningen

25 Parterna bereddes tillfälle att yttra sig enligt artikel 119.1 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991. Klaganden, harmoniseringskontoret och intervenienten inkom med sina skriftliga yttranden inom den tid som angetts, nämligen den 1 april, den 8 respektive den 14 maj 2014.

26 Klaganden har i sitt yttrande yrkat att tribunalen ska

- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
- förplikta harmoniseringskontoret eller intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna i förfarandet vid domstolen.

27 Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

- ogilla överklagandet, och
- förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna i förfarandet vid tribunalen (T-278/10 och T-278/10 RENV) samt kostnaderna i förfarandet vid domstolen (C-558/12 P).

Rättslig bedömning

28 Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande. Dessa grunder avser åsidosättande av i första hand artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, i andra hand artikel 64 i nämnda förordning, i tredje hand artikel 75 andra meningen i förordningen och i fjärde hand artikel 75 första meningen i förordningen.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

29 Klaganden har av domen i målet om överklagande slutit sig till att argumentet att särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användning och att den påverkan som detta föranledde skulle bedömas vid prövningen av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet. Därför ankommer det på tribunalen att undersöka huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena och att pröva talan i sin helhet, med avseende på de fyra grunderna, utan att vara bunden av tribunalens dom.

30 Mot denna bakgrund har klaganden först gjort gällande att de motstående kännetecknen företer en medelhög grad av likhet, vilket konstaterats såväl av överklagandenämnden som i tribunalens dom. Klaganden är vidare av den meningen att de skillnader i begreppsmässigt hänseende som finns mellan

kännetecknen inte kan uppväga de visuella och fonetiska likheter som har konstaterats. Klaganden har slutligen ifrågasatt prövningen av huruvida det förelåg varuslagslikhet samt bedömningen av huruvida det förelåg risk för förväxling och av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga.

- 31 Det kan härvid konstateras att det av tribunalens dom klart framgår att tribunalen, såsom korrekt har påpekats av både harmoniseringskontoret och intervenienten, i punkt 58 drog slutsatsen att "kännetecknen i ett helhetsperspektiv [va]r olika varandra, trots att de likna[de] varandra i visuellt och fonetiskt hänseende".
- 32 Det framgår vidare av domen i målet om överklagande att domstolen upphävde tribunalens dom enbart av det skälet att tribunalen, oaktat avsaknaden av likhet mellan de motstående kännetecknen, kritiserade överklagandenämnden för att inte ha prövat huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena, trots att varumärkena i ett helhetsperspektiv var olika och att det inte förelåg någon risk för förväxling. Av detta följer att det kriterium som avser huruvida särskiljningsförmågan höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena endast ska prövas för det fall att det först har konstaterats att det föreligger likhet mellan nämnda kännetecken samt, för övrigt, tjänste- och varuslagslikhet, och detta endast vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling.
- 33 Av punkterna 48–50 i domen i målet om överklagande framgår nämligen följande:
- "48 Genom att fastställa att den omständigheten att överklagandenämnden inte hade bedömt huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena innebar att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras, krävde tribunalen att överklagandenämnden skulle pröva en omständighet som inte var relevant för bedömningen av om risk för förväxling mellan de motstående varumärkena förelåg i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Eftersom tribunalen dessförinnan hade slagit fast att de ifrågavarande varumärkena i ett helhetsperspektiv var olika varandra, förelåg det nämligen inte någon risk för förväxling och den omständigheten att särskiljningsförmågan eventuellt hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena kunde inte uppväga att de motstående varumärkena inte liknade varandra.
- 49 Under dessa förhållanden har harmoniserings[kontoret] fog för att hävda att den överklagade domen innehåller en felaktig rättstillämpning i fråga om tolkningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 50 Av vad som anförts följer att den överklagade domen ska upphävas i den mån tribunalen slog fast att överklagandenämnden var skyldig att pröva huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena och av det skälet ogiltigförklarade det omtvistade beslutet, trots att den dessförinnan hade slagit fast att de motstående varumärkena var olika. Det saknas härvid skäl att pröva de båda andra grunderna för överklagandet."
- 34 Eftersom tribunalen konstaterade att de motstående kännetecknen var olika, och eftersom ett av villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 således inte var uppfyllt, förelåg det inte någon risk för förväxling, såsom framgår av punkt 48 i domen i målet om överklagande.
- 35 Klaganden kan följaktligen inte med framgång bestrida, såsom den har försökt göra, den bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen som gjorts i tribunalens dom och den slutsats som drogs av tribunalen, vilka dessutom inte har ifrågasatts i domen i målet om överklagande.
- 36 Även om det i domslutet i domen i målet om överklagande fastställs att tribunalens dom upphävs utan att den närmare innebörden härav preciseras, ska domslutet ändå läsas tillsammans med domskälen i samma dom.

- 37 Det framgår nämligen av fast rättspraxis att institutionen, för att rätta sig efter domen och följa den fullt ut, är skyldig att iaktta inte bara domslutet utan även de domskäl som domslutet grundar sig på och som utgör det nödvändiga stödet för detta, i den meningen att de är nödvändiga för att fastställa den exakta innebörden av domslutet. I dessa domskäl preciseras nämligen vilken bestämmelse som anses vara rättsstridig, och de exakta skälen redovisas för den rättsstridighet som fastslås i domslutet, vilka institutionen ska beakta när den ersätter den ogiltigförklarade rättsakten (dom av den 26 april 1988, Asteris m.fl./kommissionen, 97/86, 99/86, 193/86 och 215/86, REG, EU:C:1988:199, punkt 27; se, för ett liknande resonemang, även dom av den 15 maj 1997, TWD/kommissionen, C-355/95 P, REG, EU:C:1997:241, punkt 21, och dom av den 7 oktober 1999, Irish Sugar/kommissionen, T-228/97, REG, EU:T:1999:246, punkt 17).
- 38 Domstolen angav, i punkt 50 i domen i målet om överklagande, att ”den överklagade domen sk[ulle] upphävas i den mån tribunalen [hade slagit] fast att överklagandenämnden var skyldig att pröva huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena och av det skälet [hade] ogiltigförklara[t] det omtvistade beslutet, trots att den dessförinnan hade slagit fast att de motstående varumärkena var olika”. Detta innebär att domstolen inte avsåg att ifrågasätta tribunalens konstateranden avseende de faktiska omständigheterna i fråga om bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, konstateranden som låg till grund för domstolens bedömning.
- 39 Detta skäl för upphävande omfattade inte nämnda konstateranden avseende de faktiska omständigheterna. Undersökningen av den första grunden avslutades följaktligen genom att det fastställdes att prövningen huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena var utan verkan, eftersom de motstående kännetecknen var olika.
- 40 Detta bekräftas även i punkt 48 i domen i målet om överklagande, i vilken domstolen påpekade att ”[e]ftersom tribunalen dessförinnan hade slagit fast att de ifrågavarande varumärkena i ett helhetsperspektiv var olika varandra, förelåg det ... inte någon risk för förväxling och den omständigheten att särskiljningsförmågan eventuellt hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena kunde inte uppväga att de motstående varumärkena inte liknade varandra”.
- 41 Bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, i synnerhet den skillnad mellan dem som konstaterats av tribunalen, ifrågasattes av klaganden i förfarandet vid domstolen, såsom framgår av punkt 38 i domen i målet om överklagande. I denna punkt erinrade domstolen om att klaganden ansåg att överklagandet inte kunde vinna bifall såvitt avsåg den första grunden ”eftersom tribunalens bedömning att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra [hade utgjort] en preliminär slutsats i denna del som därefter [skulle] bedömas mot bakgrund av om de äldre varumärkena ha[de] särskiljningsförmåga”.
- 42 Genom att inte godta klagandens ståndpunkt och genom att upphäva tribunalens dom av det skälet att avsaknaden av likhet mellan de motstående kännetecknen med nödvändighet innebar att det inte förelåg någon risk för förväxling, har domstolen absolut, om än underförstått, avsett att bekräfta att tribunalen gjorde en korrekt bedömning när den ansåg att nämnda kännetecknen var olika.
- 43 Ett ifrågasättande, på detta stadium, av bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, utan att domstolen påtalat att tribunalen skulle ha gjort något fel i detta avseende, skulle dessutom innebära dels att tribunalens andra avdelning inrättades som en överinstans för tribunalens första avdelning, dels att domen i målet om överklagande förlorade en del av sin tvingande verkan, eftersom en ogiltigförklaring inte kan gå längre än det upphävande som fastställts av domstolen och göra det möjligt att ifrågasätta de faktiska omständigheterna, vilket till och med skulle medföra att de skäl som domen i målet om överklagande grundas på blev utan verkan.

44 Domen i målet om överklagande innebär följaktligen att det i detta förfarande ankommer på tribunalen att pröva grunderna 2–4 vilka åberopades vid tribunalen i det första förfarandet, såsom framgår av punkt 61 i domen i målet om överklagande.

45 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 64 i förordning nr 207/2009

46 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 64 i förordning nr 207/2009 genom att undersöka risken för förväxling endast i förhållande till det gemenskapsvarumärke som registrerats under nr 2994739. Klaganden anser att överklagandenämnden – eftersom invändningsenheten hade bedömt att det förelåg risk för förväxling mellan gemenskapsvarumärket och det sökta varumärket och eftersom överklagandenämnden tvärtom bedömt att det inte förelåg någon risk för förväxling – antingen borde ha återförvisat ärendet till invändningsenheten eller prövat huruvida det förelåg risk för förväxling i förhållande till samtliga äldre varumärken som åberopats. Enligt klaganden borde överklagandenämnden däremot inte, såsom den gjorde, ha dragit slutsatsen att det inte förelåg någon risk för förväxling, utan att bedöma denna risk i förhållande till samtliga äldre varumärken, och därvid endast beakta det äldre gemenskapsvarumärket.

47 Det framgår av punkt 16 i det angripna beslutet att överklagandenämnden hänvisade till de ”äldre varumärkena” och ”de vanliga konsumenterna inom Europeiska unionen”. Nämnden beaktade härvid att de äldre varumärkena utgjordes av först ett gemenskapsvarumärke och ett tyskt varumärke (WeserGold, se punkterna 7 och 8 ovan), därefter ett internationellt varumärke med verkningar i Tjeckien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Förenade kungariket och Beneluxländerna (Wesergold, se punkt 9 ovan) och slutligen ett tyskt och ett polskt varumärke (WESERGOLD, se punkterna 10 och 11 ovan).

48 Överklagandenämnden hänvisade, i punkt 23 i det angripna beslutet, till dels de tyska konsumenterna, dels konsumenterna i andra medlemsstater.

49 Överklagandenämnden åsyftade samtliga äldre varumärken vid bedömningen av de motstående kännetecknen. Den framhöll således att själva prövningen avsåg samtliga äldre varumärken och inte endast det äldre gemenskapsvarumärket, även om den hänvisade till det äldre varumärket och inte till de äldre varumärkena.

50 Punkt 31 i det angripna beslutet har nämligen följande lydelse:

”Såväl det äldre varumärket som det sökta varumärket är ordmärken. Det äldre varumärket består av ett ord sammansatt av nio bokstäver som skrivs än med versaler, än med gemena bokstäver eller med versaler inom ett ord, nämligen WeserGold, Wesergold och WESERGOLD.”

51 Det kan under dessa omständigheter slås fast att även om överklagandenämnden använder sig av begreppet ”äldre varumärke” för att beskriva samtliga äldre varumärken, härrör det från det i punkt 32 i det angripna beslutet gjorda konstaterandet, som för övrigt bara kan bekräftas, att ”användningen av omväxlande gemener och versaler (inom ordet) inte inverkar på känneteckensjämförelsen, eftersom tribunalen i princip anser att ett ordmärke utgörs av en sammansättning av bokstäver eller ord som skrivs med tryckbokstäver i ett standardtypsnitt, utan särskilda grafiska inslag”.

52 Slutligen framgår det klart av punkterna 33, 36, 39 och 40 i det angripna beslutet att överklagandenämnden faktiskt refererade till de ”äldre varumärkena” och inte endast till gemenskapsvarumärket. Nämnden upprepade till och med i punkt 45 i beslutet att de aktuella kännetecknen var WESTERN GOLD och WeserGold, WESERGOLD eller Wesergold.

- 53 Av det anförda följer att överklagandet i vart fall inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009

- 54 För det första har klaganden påtalat att överklagandenämnden i förväg inte hade informerat klaganden om sin avsikt att avgöra ärendet i förhållande till samtliga äldre varumärken, vilka också låg till grund för invändningen mot det sökta varumärket.
- 55 Det kan inledningsvis konstateras att denna grund, enligt vilken klaganden inte informerats om att överklagandenämnden skulle utgå från samtliga äldre varumärken, motsäger den andra grunden. Som andra grund har det gjorts gällande att prövningen av risken för förväxling inte borde ha företagits endast i förhållande till det äldre gemenskapsvarumärket.
- 56 Klaganden tillfrågades angående denna motsägelse vid förhandlingen, dock utan att för tribunalen klargöra sambandet och överensstämmelsen mellan de båda grunderna.
- 57 Med detta sagt framgår det av rättspraxis att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan harmoniseringskontorets olika enheter, det vill säga mellan granskaren, invändningsenheten, enheten för administration av varumärken och juridiska frågor samt annulleringsenheterna, å ena sidan, och överklagandenämnderna, å andra sidan (se dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, REG, EU:C:2007:162, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 58 Av denna funktionella kontinuitet mellan harmoniseringskontorets olika enheter följer just att överklagandenämnderna, inom ramen för den nya prövning som de ska göra av beslut som fattats av harmoniseringskontorets enheter i första instans, är skyldiga att grunda sina beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som parterna har åberopat antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller i ärendet om överklagande (dom av den 11 juli 2006, Caviar Anzali/harmoniseringskontoret – Novomarket (Asetra), T-252/04, REG, EU:T:2006:199, punkt 31). Såsom domstolen har slagit fast i domen harmoniseringskontoret/Kaul, punkt 57 ovan (EU:C:2007:162, punkterna 56 och 57), följer det mer allmänt av artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 – enligt vilken överklagandenämnden, efter prövning om överklagandet är befogat, ska avgöra överklagandet, och därvid får ”vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet” – att nämnden, till följd av överklagandet, ska göra en ny, fullständig prövning i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna (dom av den 28 april 2010, Claro/harmoniseringskontoret – Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, punkterna 30 och 31).
- 59 Av detta följer att alla frågor som skulle ha behandlats av den lägre instansen vid harmoniseringskontoret i dess beslut som överklagats till överklagandenämnden hör till de rättsliga och faktiska omständigheterna i förfarandet vid överklagandenämnden, varvid nämnden ska grunda sitt beslut på samtliga dessa omständigheter, och som följaktligen är behörig att pröva dessa omständigheter. Frågan om de likheter som de äldre varumärkena företedde skulle med nödvändighet ha prövats för att avgöra huruvida det förelåg risk för förväxling, och parterna hade ingett yttranden till invändningsenheten. Enligt den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringskontorets olika instanser var överklagandenämnden följaktligen behörig att i sitt beslut göra en ny prövning och, i förekommande fall, dra en annan slutsats än den som invändningsenheten kommit fram till. Även om invändningsenheten endast lade det äldre gemenskapsvarumärket till grund för bedömningen att det förelåg risk för förväxling, följer det således av den funktionella kontinuiteten att det ankom på överklagandenämnden att, såsom den gjorde, undersöka samtliga äldre varumärken, eftersom den, med avvikelse från invändningsenhetens beslut, ansåg att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

- 60 Vidare framgår det inte alls av artikel 75 i förordning nr 207/2009 att överklagandenämnden är skyldig att inhämta parternas synpunkter på huruvida det föreligger risk för förväxling med avseende på flera äldre varumärken när, såsom i detta fall, överklagandenämnden har grundat sin prövning av risken för förväxling på äldre varumärken som inte beaktats av invändningsenheten, men som med fog åberopats till stöd för invändningen. Det är härvid utrett att klaganden, genom anmälan om invändning av den 14 mars 2007, åberopade samtliga äldre varumärken som nämns i punkterna 7–11 ovan till stöd för invändningen, och att klaganden, i grunderna för den anmälan om invändning som ingetts den 26 september 2008, uttryckligen åberopade den risk för förväxling som förelåg mellan samtliga äldre varumärken och det sökta varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 januari 2013, Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret – Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, REU, :T:2013:11, punkt 27).
- 61 Tribunalen konstaterar således att klaganden såväl vid invändningsenheten som vid överklagandenämnden hade tillfälle att framföra sina argument om att det föreligger risk för förväxling mellan det sökta varumärket och samtliga äldre varumärken, men att klaganden valde att inte utveckla några specifika argument för vart och ett av de äldre varumärkena. Klaganden föredrog nämligen att allmänt och utan åtskillnad grunda sig på de äldre varumärkena WESERGOLD (punkt 1 i sin anmälan om invändning av den 26 september 2008), Wesergold (punkt 3 i nämnda handling) eller WeserGold (punkt 8 i samma handling). Det står nämligen klart att klaganden genom skrivelse av den 22 december 2009, i samband med intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut, framförde argument om att det inte förelåg risk för förväxling mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket, varvid det preciserades att flera av de äldre varumärken som åberopats hade ordet wesergold gemensamt och att de i detta ord ingående bokstäverna "w" och "g" förekom i versaler. Eftersom invändningen grundades på samtliga äldre varumärken som nämns i punkterna 7–11 ovan och eftersom överklagandenämnden enligt artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 hade rätt att pröva huruvida det förelåg risk för förväxling mellan det sökta varumärket och samtliga äldre varumärken, ankom det enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 på klaganden att inom ramen för överklagandet vid överklagandenämnden specifikt yttra sig över vart och ett av de äldre varumärkena, i den mån det kunde vara motiverat. Klaganden kan således inte med framgång göra gällande att den inte kunde förutse att överklagandenämnden skulle lägga samtliga äldre varumärken till grund för sin prövning av huruvida det förelåg risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, dom BELLRAM, punkt 60 ovan, EU:T:2013:11, punkt 28).
- 62 Det följer av övervägandena i punkterna 60 och 61 ovan att överklagandenämnden inte åsidosatte klagandens rätt att yttra sig genom att inte uttryckligen anmoda klaganden att yttra sig över de övriga äldre varumärken som inte utgjordes av gemenskapsvarumärket.
- 63 Av detta följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser denna grund, i den mån klaganden har ifrågasatt den behörighet som överklagandenämnden har och som tribunalen har erinrat om i punkt 61 ovan.
- 64 För det andra har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte klagandens rätt att yttra sig när det gäller påståendet att särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena.
- 65 I detta hänseende räcker det att konstatera att detta argument är utan verkan. Även om det antogs att det vore så, vilket inte är fallet, att överklagandenämnden i förväg borde ha informerat klaganden om klagandens rätt att yttra sig, kan ett sådant fel i vart fall inte leda till att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Det framgår nämligen av punkt 50 i domen i målet om överklagande att frågan huruvida särskiljningsförmågan hade höjts till följd av användningen av de äldre varumärkena är helt irrelevant, när de motstående kännetecknen inte liknar varandra.
- 66 Av det anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den tredje grunden.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009

- 67 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 genom att motivera det angripna beslutet "på ett summariskt sätt" i förhållande till de övriga äldre varumärken som inte utgjordes av gemenskapsvarumärket.
- 68 Tribunalen erinrar härvid om att harmoniseringskontorets beslut, enligt artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009, ska vara motiverade. Denna skyldighet har enligt rättspraxis samma omfattning som skyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF och har till syfte att ge dem som berörs av beslutet kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden så att de kan tillvarata sina rättigheter och att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet (dom av den 6 september 2012, Storck/harmoniseringskontoret, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punkt 86, och dom av den 15 juli 2014, Łaszkiwicz/harmoniseringskontoret – Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, punkt 71).
- 69 Det kan inte krävas att överklagandenämnderna ska utforma skälen så, att samtliga resonemang som parterna fört bemöts vart och ett för sig och på ett uttömmande sätt. Motiveringen kan således vara underförstådd, förutsatt att de berörda får kännedom om vad överklagandenämnden har lagt till grund för sitt beslut och att behörig domstol får ett tillräckligt underlag för att kunna utföra sin prövning (dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret, C-447/02 P, REG, EU:C:2004:649, punkt 65, dom av den 16 september 2009, Alber/harmoniseringskontoret (Handtag), T-391/07, EU:T:2009:336, punkt 74, och dom PROTEKT, punkt 68 ovan, EU:T:2014:666, punkt 72).
- 70 Överklagandenämnden är inte skyldig att ta ställning till alla argument som parterna har framfört. Det räcker att nämnden redogör för de omständigheter och rättsliga överväganden som har haft en avgörande betydelse för beslutet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 januari 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/kommissionen, C-404/04 P, EU:C:2007:6, punkt 30). Den omständigheten att nämnden inte har återgett samtliga argument som framförts av en part eller inte tagit ställning till vart och ett av dessa argument, räcker således inte i sig för att det ska kunna anses att nämnden har underlåtit att beakta argumenten (dom av den 9 december 2010, Tresplain Investments/harmoniseringskontoret – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, REU, EU:T:2010:505, punkt 46, och dom PROTEKT, punkt 68 ovan, EU:T:2014:666, punkt 73).
- 71 Det framgår av det angripna beslutet att överklagandenämnden tillräckligt har motiverat det förhållandet att samtliga äldre varumärken beaktats vid prövningen av risken för förväxling.
- 72 Det framgår av punkt 16 i det angripna beslutet, genom användningen av satsen "såsom de äldre varumärkena", att överklagandenämnden beaktade samtliga äldre varumärken. Därefter hänvisade överklagandenämnden i punkterna 31 och 45 i beslutet till samtliga äldre varumärken, nämligen WeserGold, Wesergold och WESERGOLD. Genom att överklagandenämnden slutligen i punkt 32 i det angripna beslutet erinrat om tribunalens praxis i fråga om ordmärken – nämligen att den skillnad som följer av sammansättningen av bokstäver eller ord som skrivs med tryckbokstäver i ett standardtypsnitt, utan särskilda grafiska inslag, inte har någon inverkan – har överklagandenämnden korrekt motiverat sitt beslut i vilket nämnden beaktade samtliga äldre varumärken.
- 73 Av det anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den fjärde grunden. Överklagandet ska således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 74 I domen i målet om överklagande (se punkt 21 ovan) förordnade domstolen att frågan om rättegångskostnader skulle anstå. Det ankommer följaktligen på tribunalen att i förevarande dom besluta om samtliga rättegångskostnader som avser de olika målen, i enlighet med artikel 219 i tribunalens rättegångsregler.
- 75 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret och den som intervenerat vid tribunalen och domstolen har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet på samtliga punkter, ska harmoniseringskontorets och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) och Lidl Stiftung & Co. KG i målen vid tribunalen och domstolen.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 november 2015.

Underskrifter