

**Överklagande ingett den 20 april 2011 av Yorma's AG av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 15 februari 2011 i mål T-213/09, Yorma's AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) — övrig part i målet: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG**

(Mål C-191/11 P)

(2011/C 211/23)

Rättegångsspråk: tyska

## Parter

Klagande: Yorma's AG (ombud: advokaten A. Weiß)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

## Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

— upphäva tribunalens dom av den 15 februari 2011 i mål T-213/09 i sin helhet, i enlighet med artikel 116.1 i rättegångsreglerna.

## Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande riktar sig mot den dom genom vilken tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring som klaganden hade väckt mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 20 februari 2010, vilket innebar avslag på klagandens ansökan om registrering av ett figurmärke innehållande ordet "Yorma's". I domen fastställde tribunalen överklagandenämndens beslut, i vilket överklagandenämnden hade konstaterat att det förelåg en förväxlingsrisk med det äldre gemenskapsordmärket NORMA.

Klaganden har åberopat ett åsidosättande av artikel 8 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 40/94).

Enligt klaganden har tribunalen gjort en felaktig tolkning av artikel 8.1 b förordning nr 40/94 genom att slå fast att det förelåg en viss likhet mellan de ifrågakvarande tjänsterna, det vill säga erbjudande av sängplatser respektive uthyrning av bostäder. Tribunalen har inte beaktat att dessa tjänster inte kompletterar varandra ur en funktionell synvinkel, att de inte heller konkurrerar med varandra och att det är fråga om olika användarkretsar. Dessutom har tjänsterna olika distributionskanaler.

Vidare har tribunalen gjort en felaktig tolkning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att komma till en i kausalt hänseende felaktig slutsats, när den inte godtog en neutralisering av den uppenbara avsaknaden av en begreppsmässig likhet mellan varumärkena.

Om man, såsom tribunalen har gjort, kommer till slutsatsen att det inte föreligger en begreppsmässig likhet, är det inte heller möjligt att anse att det i sig föreligger en sådan likhet som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Den begreppsmässiga betydelsen av ett ord väger tungt, eftersom ett kännetecken

som har en väldefinierad begreppsmässig betydelse ger ett starkare intryck än andra kännetecken som inte betyder något. Det går bara att konstatera en förväxlingsrisk om det senare varumärket använder det begreppsmässiga innehållet i det äldre varumärket. Det är uppenbart att så inte är fallet i detta mål. Tribunalen har inte beaktat de krav som uppställs i artikel 8.1 b sista delen av meningens i förordning nr 40/94 för att det ska vara fråga om en förväxlingsrisk. Tribunalen har i synnerhet inte beaktat vikten av den begreppsmässiga olikheten, eftersom den inte beaktade den specifika betydelsen av denna olikhet i förhållande till den ljudmässiga och figurmässiga olikheten och därvid inte gjorde en korrekt bedömning av det förhållandet att det "s" som föregås av en apostrof i ordet "Yorma's" har en egen och specifik betydelse som särskilt lyfts fram.

Vidare har tribunalen tillämpat artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt genom att mot bakgrund av dessa överväganden fastställa att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att orddelen dominerade i förevarande fall. Detta konstaterande är felaktigt, eftersom det inte beaktar det förhållandet att bokstaven Y har framhävts i färg på tre linjer som erinrar om en musikalisk notplan. Dessutom har det inte beaktats att den färg som används för Y:et är kraftigare och mer framträdande än den som används för ordet "Yorma's". Tribunalens konstaterande har inte heller beaktat det förhållandet att bokstaven Y har skrivits med ett slags engelsk skrift (kursiv) medan orddelen "Yorma's" har skrivits med vanliga tryckbokstäver.

Tribunalen har gjort en felaktighet och åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den konstaterade att det varumärke med stöd av vilket invändning har gjorts, Norma, ger ett visuellt intryck. Det är uppenbart att detta varumärke inte ger ett visuellt intryck.

Tribunalens konstaterande att det helhetsintryck som det kännetecken som omfattas av registreringsansökan ger skulle kunna påverkas i väsentlig utsträckning är också felaktigt och utgör ett åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 40/94.

Tribunalen har även gjort en felaktighet och åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att slå fast att den ljudmässiga skillnaden mellan de första bokstäverna N och Y i orden Norma och Yorma's inte är lika framträdande som de ljudmässiga likheterna mellan bokstäverna o, r, m och a, vilka är gemensamma för båda orden. Dessutom konstaterade tribunalen att bokstaven Y, som är placerad i bakgrunden till det varumärke som ansökan avser, inte kommer att uttalas. Tribunalen angav vidare att inte heller s, placerad efter apostrofen, nödvändigtvis kommer att uttalas. Även om bokstaven uttalas, är det enligt tribunalen inte tillräckligt för att neutralisera den fonetiska likheten till följd av den gemensamma orddelen "orma".

På grund av att den inledande bokstaven skiljer sig åt, får varumärkena ett helt nytt ljud. Y:et i "Yorma's" ger detta ord ett mjukare ljudmässigt intryck än N:et i "Norma", vilket ger detta ord ett hårdare och mer monotont ljudmässigt intryck. S:et, vilket, tvärtemot vad tribunalen har konstaterat, alltid uttalas eftersom det inte är underordnat i den grafiska formgivningen, ger varumärket Yorma ett ljud som är betydligt mer melodiskt och annorlunda i intonationen.