



## Rättsfallssamlingen

Mål C-603/14 P

El Corte Inglés SA  
mot

**Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)  
(harmoniseringskontoret)**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket ’The English Cut’ — Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena och figurmärkena samt av gemenskapsordmärkena och gemenskapsfigurmärkena innehållande orden ’El Corte Inglés’ — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Risk för förväxling — Artikel 8.5 — Risk för att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med ett känt varumärke — Erforderlig grad av likhet”

Sammanfattning – Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 december 2015

1. *Överklagande — Grunder — Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen — Avvisning — Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen — Ej möjlig utom vid missuppfattning*

*(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Villkor — Likhet mellan de berörda varumärkena — Erforderlig grad av likhet*

*(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b och 8.5)*

1. Se domen.

(se punkt 31)

2. Det framgår varken av artikel 8.1 b eller 8.5 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken eller av domstolens praxis att begreppet likhet skulle ha olika innebörd i var och en av dessa bestämmelser. Härav följer bland annat att när tribunalen, vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i nämnda förordning är uppfyllda, drar slutsatsen att de motstående kännetecknen inte liknar varandra, är med nödvändighet inte heller artikel 8.5 tillämplig. Om tribunalen inom ramen för nämnda prövning tvärtom finner att de motstående kännetecknen i viss mån liknar varandra, gäller den bedömningen även med avseende på tillämpningen av såväl artikel 8.1 b som artikel 8.5.

I ett sådant fall där graden av likhet inte är tillräcklig hög för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas, kan man därav emellertid inte dra slutsatsen att det med nödvändighet är uteslutet att artikel 8.5 i samma förordning är tillämplig.

De krav som uppställs med avseende på graden av likhet mellan de motstående kännetecknen skiljer sig nämligen åt i de båda bestämmelserna. För att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig krävs att kännetecknen liknar varandra i så hög grad att det föreligger en risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Att det föreligger en sådan risk för förväxling utgör däremot inte ett krav för att artikel 8.5 i samma förordning ska kunna tillämpas.

Enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 krävs det endast att likheten mellan kännetecknen kan medföra att omsättningskretsen förknippar de motstående kännetecknen med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte att omsättningskretsen förväxlar dem. Därav följer att det skydd som kända varumärken åtnjuter enligt denna bestämmelse kan tillämpas även om de motstående kännetecknen endast liknar varandra i mindre grad.

Om det vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är uppfyllda framkommer att det föreligger en viss likhet mellan de motstående kännetecknen, ankommer det på tribunalen att vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.5 i samma förordning är uppfyllda bedöma om omsättningskretsen – med hänsyn till förekomsten av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller åtnjuter renommé – kan se ett samband mellan kännetecknen.

Även om det antas att tribunalen – efter att ha prövat om det fanns ett eventuellt samband mellan de motstående kännetecknen – drog slutsatsen att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 i förevarande fall inte var uppfyllda, med beaktande av att det följde av tribunalens prövning av villkoren för tillämpning av artikel 8.1 b att konsumenterna inte var i stånd att göra en omedelbar koppling i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen, skulle en sådan bedömning anses utgöra felaktig rättstillämpning. Enligt artikel 8.5 i nämnda förordning krävs det nämligen inte att den koppling som konsumenterna skulle kunna göra mellan de motstående kännetecknen är omedelbar.

(se punkterna 39–43 och 50)