



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 22 september 2016*

”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket SUN CALI — Det äldre nationella figurmärket CaLi co — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b och artikel 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Företrädande inför överklagandenämnden — Företag som bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i unionen — Juridiska personer med ekonomisk anknytning till varandra — Artikel 92.3 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-512/15,

Sun Cali, Inc., Denver, Colorado (Förenta staterna), företrätt av advokaten C. Thomas,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av E. Zaera Cuadrado, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (Schweiz),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 3 juni 2015 (de förenade ärendena R 1260/2014-5 och R 1281/2014-5) om ett ogiltighetsförfarande mellan Abercrombie & Fitch Europe och Sun Cali,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen),

vid överläggningen sammansatt av ordföranden S. Frimodt Nielsen samt domarna A.M. Collins och V. Valančius (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 4 september 2015,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 25 november 2015,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Klaganden, Sun Cali, Inc. (nedan kallat klagandebolaget), ingav den 20 november 2006 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 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, 2009, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18, 25, 35 och 45 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för varje klass följande beskrivning:
 - Klass 18: "Handväskor."
 - Klass 25: "Damkläder, nämligen damunderkläder, bysthållare, trosor, bysthållare, kroppsdräkter, nattlinnen, badrockar, spetslinnen, klänningar, t-tröjor, blusar, sweatrar, jeans, kostymer, kavajer, kjolar, baddräkter, solklänningar, solskydd, och ytterplagg; herrkläder; barnkläder, skor."
 - Klass 35: "Detaljhandelsbutikstjänster avseende kläder, skor och handväskor."
 - Klass 45: "Modekonsultation; garderobshantering; konsultation avseende bilder; och personliga shoppingtjänster för andra."
- 4 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 20/2007 av den 21 maj 2007.
- 5 Figurkännetecknet registrerades som EU-varumärke den 21 november 2007 under nummer 5482369.
- 6 Den 16 oktober 2012 ingav Abercrombie & Fitch Europe SA en ansökan om ogiltighetsförklaring av klagandebolagets figurmärke, för samtliga varor och tjänster som detta hade registrerats för.

- 7 Till stöd för sin ansökan gjorde Abercrombie & Fitch Europe SA gällande de relativa ogiltighetsgrunder som avses i artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning.
- 8 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på följande äldre italienska figurmärke, vilket hade registrerats den 7 april 2008 och avsåg samtliga varor i klass 25:



- 9 Genom beslut av den 17 mars 2014 gav annulleringsenheten delvis bifall till ansökan om ogiltighetsförklaring och förklarade det omstridda varumärket ogiltigt såvitt avsåg varorna som omfattades av klasserna 18 och 25. Annulleringsenheten angav därvid att det med hänsyn till den gemensamma beståndsdelen "cali" – den dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket – förelåg en risk för förväxling mellan det äldre varumärket och det omstridda varumärket såvitt avsåg de varor som omfattas av nämnda klasser. Annulleringsenheten avlog däremot ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket såvitt avsåg de tjänster som omfattas av klasserna 35 och 45, eftersom den ansåg att det inte fanns någon likhet mellan dessa tjänster och varorna i klass 25.
- 10 Klagandebolaget och Abercrombie & Fitch Europe överklagade, den 14 maj 2014 respektive den 16 maj 2014, annulleringsenhetens beslut till EUIPO, med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 11 Genom beslut av den 3 juni 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) avvisade femte överklagandenämnden vid EUIPO det överklagande som hade getts in av klagandebolaget, eftersom detta bolag inte befanns ha varit behörigen företrätt i den mening som avses i artikel 92.2 i förordning nr 207/2009. Abercrombie & Fitch Europe vann delvis bifall till sitt överklagande vilket innebar att det omstridda varumärket förklarades ogiltigt även för de tjänster som ingick i klass 35. Överklagandenämnden fann härvidlag att det, på grund av likheten mellan dessa tjänster och de varor som omfattas av klass 25, förelåg en risk för förväxling mellan det äldre varumärket och det omstridda varumärket.

Parternas yrkanden

- 12 Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
 - ogilla överklagandet, och
 - förplikta klagandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

1. Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen

- 14 Till sitt överklagande har klagandebolaget fogat ett antal handlingar till stöd för sitt yrkande att det företräddes i behörig ordning vid förfarandet inför överklagandenämnden, och till stöd för sin ståndpunkt att det äldre varumärket skulle kunna uppfattas som en variant av det italienska ordet "calcio". Det rör sig härvidlag bland annat om bilagorna 3 och 18–22.
- 15 EUIPO har gjort gällande att dessa handlingar inte kan beaktas, eftersom de inte förebringades under förfarandet vid EUIPO.
- 16 Det ska erinras om att syftet med en talan vid tribunalen är att få till stånd en prövning av lagenligheten av överklagandenämndens beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. Enligt artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 är tribunalen behörig att ogiltigförklara eller ändra ett beslut från en av EUIPO:s överklagandenämnder på grundval av "bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av förordning nr 207/2009 eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk". Av denna bestämmelse följer att tribunalen kan ogiltigförklara eller ändra det överklagade beslutet endast om det, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av dessa ogiltighets- eller ändringsgrunder. Tribunalen kan däremot inte ogiltigförklara eller ändra beslutet på grunder som framkommer först efter det att beslutet har meddelats (se dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 53 och där angiven rättspraxis). Det följer också av denna bestämmelse att omständigheter som parterna inte åberopat vid EUIPO:s enheter inte får åberopas till stöd för en talan om ogiltigförklaring som väcks vid tribunalen. Tribunalens uppgift är nämligen att pröva huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt genom att undersöka hur överklagandenämnden har tillämpat unionsrätten på bland annat de omständigheter som har åberopats under förfarandet vid nämnden. Däremot får tribunalen vid en sådan prövning inte beakta nya omständigheter (dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 54). Tribunalens uppgift är således inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har åberopats vid tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
- 17 Forsåvitt de i punkt 14 ovan nämnda handlingarna har förebringats för första gången vid tribunalen kan de inte beaktas vid prövningen i förevarande mål av det angripna beslutets lagenlighet. Dessa handlingar ska således avvisas.

2. Prövning i sak

- 18 Klagandebolaget har anfört två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 92.3 i förordning nr 207/2009, och den andra grunden åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 92.3 i förordning nr 207/2009

- 19 Inom ramen för sin första grund har klagandebolaget för det första anfört att det enligt artikel 92.3 första meningen i förordning nr 207/2009 hade rätt att låta sig företräddas inför EUIPO av en av sina anställda vid bolagets filial i Tyskland, eftersom denna filial bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen i den mening som avses i denna bestämmelse. För det andra har klagandebolaget gjort gällande att även under antagandet att denna filial inte kunde betraktas som ett av klagandebolaget ägt företag som bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen,

skulle klagandebolaget ändå, enligt artikel 92.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, ha haft rätt att låta sig företrädas inför EUIPO av en anställd vid nämnda företag på grund av detta företags ekonomiska anknytning till klagandebolaget. Klagandebolaget anser därför att överklagandenämnden under alla förhållanden borde ha förklarat att överklagandet kunde tas upp till sakprövning.

- 20 EUIPO har bestritt klagandebolagets argument.
- 21 Enligt artikel 92.3 i förordning nr 207/2009 får en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist eller sitt säte i unionen, eller där bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet, inför EUIPO låta sig företrädas av en anställd. En anställd hos en sådan juridisk person får företräda även andra juridiska personer som har ekonomisk anknytning till den förstnämnda juridiska personen, även om dessa andra juridiska personer varken har sin hemvist eller sitt säte i unionen eller där bedriver verklig industriell eller kommersiell verksamhet.
- 22 Enligt artikel 93.1 i förordning nr 207/2009 får en fysisk eller juridisk person inför EUIPO endast företrädas av en utövande jurist som har rätt att verka i en medlemsstat och som bedriver verksamhet inom unionen, i den mån han eller hon i den staten är behörig att uppträda som ombud i varumärkesfrågor, eller av ett auktoriserat ombud som är upptaget i EUIPO:s förteckning.
- 23 Det är ostridigt att klagandebolaget, innehavaren av det omstridda varumärket, är en privaträttslig juridisk person med säte i Denver, Colorado (Förenta staterna), och att det företräddes inför överklagandenämnden av en fysisk person som enligt vad som framgår av handlingarna i målet presenterade sig som klagandebolagets verkställande direktör och tillika anställd vid ett kommersiellt företag i München (Tyskland), vilket uppgavs vara ägt av klagandebolaget.
- 24 Det framgår också av handlingarna i målet att EUIPO i skrivelse av den 3 mars 2015 uppmanade klagandebolaget att med avseende på förfarandet vid överklagandenämnden utse en yrkesmässig företrädare i enlighet med artikel 93.1 i förordning nr 207/2009. Genom denna skrivelse upplystes klagandebolaget om att EUIPO starkt ifrågasatte bolagets möjligheter att med stöd av artikel 92.3 i samma förordning låta sig företrädas av en anställd. I sin svarsskrivelse av den 23 april 2015 angav klagandebolaget endast att då den ägde ett kommersiellt företag i München hade den enligt artikel 92.3 i förordning nr 207/2009 rätt att låta sig företrädas av en anställd vid detta företag. Trots de tvivel som EUIPO hade gett uttryck för underlät klagandebolaget att till sin svarsskrivelse foga någon bevisning till stöd för sina påståenden, och nöjde sig med att hänvisa till EUIPO:s riktlinjer.
- 25 Av handlingarna i målet framgår dessutom att motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, Abercrombie & Fitch Europe, i sitt yttrande över klagandebolagets överklagande till överklagandenämnden gjorde gällande att detta bolag inte var behörigen företrätt vid nämnden, bland annat eftersom det inte bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i Tyskland. Abercrombie & Fitch Europe gjorde därvid gällande att klagandebolaget, som har hemvist och säte utanför Tyskland, enligt bestämmelserna i artikel 13 i Handelsgesetzbuch (den tyska handelslagen) var skyldigt att registrera sig vid förstainstansdomstolen i den domsaga där det önskade bedriva kommersiell verksamhet. Detta hade klagandebolaget inte gjort. Till styrkande av detta påstående bifogade Abercrombie & Fitch Europe dels ett utdrag ur Gemeinsames Registerportal der Länder (de tyska delstaternas gemensamma registreringsportal), av vilket det framgick att det inte hade registrerats något kommersiellt företag innehållande orden "sun cali" i Tyskland, dels ett utdrag ur staden Münchens handelsregister som visade att ett kommersiellt företag med namnet SUN CALI inc. hade registrerats såsom enskild näringsverksamhet under namnet på den anställda person som företrädde klagandebolaget inför överklagandenämnden och tillika var dess verkställande direktör.
- 26 Vad inledningsvis rör frågan huruvida klagandebolaget bedrev verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i unionen, i den mening som avses i artikel 92.3 första meningen i förordning nr 207/2009, ska det noteras att klagandebolaget till styrkande av att så var fallet föredde bevisning

vid överklagandenämnden i form av utdrag från en webbplats, www.suncali.de, i vilket det angavs en postadress i München där det skulle finnas ett företag som marknadsförde de varor som såldes under det omstridda varumärket, samt i form av fotografier som uppgavs föreställa företagets husfasad.

- 27 Dessutom företedde klagandebolaget för EUIPO den 27 maj 2014 en fullmakt, undertecknad av den verkställande direktören, varigenom den sistnämnda bemyndigade sig själv att i sin egenskap av anställd vid företaget i München företräda klagandebolaget, bland annat i samband med det pågående överklagandeförfarandet.
- 28 Det kan konstateras att den bevisning som klagandebolaget lade fram vid överklagandenämnden – det vill säga för det första utdrag från en webbplats, för det andra fotografier som uppgavs föreställa husfasaden på ett kommersiellt företag beläget i München, och för det tredje en fullmakt i vilken en anställd bemyndigades att företräda klagandebolaget – inte under de särskilda omständigheterna i målet kan anses utgöra relevanta uppgifter och förklaringar till styrkande av att det bedrevs verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen, i den mening som avses i artikel 92.3 i förordning nr 207/2009.
- 29 Denna bevisning låter förvisso förstå att den ekonomiska verksamhet som detta företag sade sig bedriva består i detaljhandel med kläder, skor och accessoarer. Några utdrag från en webbplats tillsammans med fotografier är emellertid inte i sig, och i avsaknad av annan bevisning, tillräckliga som bevis för bedrivande verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen.
- 30 Det ska vidare erinras om att med begreppet filial avses enligt rättspraxis ett verksamhetscentrum som varaktigt framträder som representant för ett företag till vilket det hör, har en affärsledning och är materiellt så utrustat att det kan förhandla med tredje man på så sätt att denne – trots att han eller hon vet att det eventuellt uppkommer ett rättsförhållande med det företag till vilket centrumet hör och som har sitt säte i utlandet – inte behöver vända sig direkt till detta företag utan kan ingå avtal på platsen för det verksamhetscentrum som representerar företaget (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 november 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punkt 12). Det är uppenbart att de bevis som klagandebolaget lade fram till stöd för sitt påstående att det har en tysk filial inte styrker att detta företag, som klagandebolaget satt sin tillit till, var klagandebolagets representant och därför kunde utgöra en filial till detta bolag.
- 31 De handlingar som Abercrombie & Fitch Europe företedde vid överklagandenämnden – särskilt utdraget ur det tyska handelsregistret, av vilka det inte framgår att klagandebolaget hade något företag registrerat i Tyskland – stöder dessutom den slutsats som kan dras av den bevisning som lades fram av klagandebolaget, enligt vilken det inte kan anses styrkt att den föregivna verksamheten i München bedrevs av ett till klagandebolaget hörande företag som bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen.
- 32 Härav följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det inte hade lagts fram några bevis för att klagandebolaget ägde ett företag som bedrev verklig och faktisk verksamhet i unionen i den mening som avses i artikel 92.3 i förordning nr 207/2009.
- 33 Därefter uppkommer frågan huruvida en anställd hos en juridisk person som har sitt säte eller sin hemvist i unionen eller där bedriver verklig och faktisk verksamhet får företräda en annan juridisk person som har sitt säte utanför unionen, det vill säga klagandebolaget, på grund av att dessa två juridiska personer har ekonomisk anknytning till varandra i den mening som avses i artikel 92.3 andra meningen i förordning nr 207/2009. Det kan härvidlag noteras att klagandebolaget inför överklagandenämnden nöjde sig med att hävda att det fanns en sådan anknytning, utan att förete någon bevisning i detta avseende förutom den som nämnts i punkterna 26 och 27 ovan.

- 34 Som angetts i punkt 25 ovan framgår det emellertid av handlingarna i målet att företaget i Tyskland är registrerat som enskild näringsverksamhet i Münchens handelsregister, under namnet på den fysiska person som klagandebolaget uppger vara anställd i detta företag. Det står klart att en enskild näringsverksamhet, som inte utgör en juridisk person, faller utanför tillämpningsområdet för artikel 92.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, vilket innebär att det enligt denna bestämmelse inte är möjligt för den enskilda firman att företräda en juridisk person som har sitt säte utanför unionen och till vilken den kan ha ekonomisk anknytning i den mening som avses i denna bestämmelse.
- 35 Dessutom och under alla förhållanden är det, även under antagandet att det företag i Tyskland som klagandebolaget har åberopat skulle vara en juridisk person, inte möjligt att utifrån den bevisning som klagandebolaget lade fram vid överklagandenämnden slå fast att det finns ekonomiska band mellan detta företag och klagandebolaget.
- 36 Det kan i detta avseende konstateras att några utdrag från en webbplats tillsammans med fotografier inte i sig, och i avsaknad av annan bevisning, är tillräckliga som bevis för ekonomisk anknytning mellan företaget i Tyskland och klagandebolaget. Det är nämligen inte möjligt att av detta material utläsa att de två enheterna skulle ingå i samma företagsgrupp eller att existerande mekanismer för förvaltning skulle vara sådana att en av dessa två skulle kontrollera den andra.
- 37 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att det inte hade lagts fram några bevis för att det fanns ekonomisk anknytning mellan klagandebolaget och företaget i Tyskland i den mening som avses i artikel 92.3 i förordning nr 207/2009.
- 38 Överklagandenämnden gjorde sig följaktligen inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 37 i det angripna beslutet ansåg att det överklagande som klagandebolaget hade gett in var oförenligt med artikel 92 i förordning nr 207/2009 och därför skulle avvisas.
- 39 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden. Av detta följer att klagandebolaget saknar grund för att begära ogiltigförklaring av det angripna beslutet försovitt detta beslut avser klagandebolagets överklagande till överklagandenämnden.
- 40 Vad gäller det överklagande som gavs in till överklagandenämnden av Abercrombie & Fitch Europe ska det erinras om att klagandebolaget, trots att det saknade företrädare och under alla omständigheter inte hade inkommit med något yttrande, enligt artikel 59 i förordning nr 207/2009 rättsligt sett var part i nämnda överklagandeförfarande. Klagandebolaget har således, enligt artikel 65.4 i förordning nr 207/2009, fortsatt rätt att yrka att det angripna beslutet ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden genom detta beslut delvis biföll det överklagande som hade ingetts Abercrombie & Fitch Europe. Tribunalen ska därför pröva den andra grunden som klagandebolaget har åberopat vid tribunalen.

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

- 41 Inom ramen för sin andra grund har klagandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden drog en felaktig slutsats när den fann att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Klagandebolaget anser mer specifikt att överklagandenämnden felaktigt konstaterade att det fanns en likhet dels mellan de motstående kännetecknen, dels mellan de berörda varorna och tjänsterna, något som fick den att dra slutsatsen att det förelåg en risk för förväxling med avseende på tjänsterna i klass 35.
- 42 EUIPO har bestritt klagandebolagets argument.

- 43 Enligt artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 jämförd med 8.1 b i samma förordning ska ett registrerat EU-varumärke, efter ansökan av innehavaren av ett äldre varumärke, förklaras ogiltigt om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke 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. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
- 44 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
- 45 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 krävs såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Villkoren är kumulativa (se dom av den 22 januari 2009, Commercys/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

Det angripna beslutets motivering

- 46 Motiveringen i punkt 45 i det angripna beslutet är förvisso mycket kortfattad. Hänsyn måste emellertid tas till den mer utförliga motivering som återfinns i annulleringsenhetens beslut. Eftersom överklagandenämnden fastställde detta beslut såvitt avsåg känneteckensjämförelsen, och på grund av att det råder funktionell kontinuitet mellan annulleringsenheter och överklagandenämnder, vilket kommer till uttryck i artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 30, och dom av den 10 juli 2006, La Baronia de Turis/harmoniseringskontoret – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, punkterna 57 och 58), utgör nämligen detta beslut, liksom dess motivering, en del av bakgrunden till det angripna beslutet. Klagandebolaget känner till denna bakgrund och den gör det möjligt för rätten att fullt ut utöva sin lagenlighetskontroll vad gäller frågan huruvida bedömningen av risken för förväxling var befogad (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 november 2007, Wesergold Getränkeindustrie/harmoniseringskontoret – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, ej publicerad, EU:T:2007:352, punkt 64).

Omsättningskretsen

- 47 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av det ifrågasvarande varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumantens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
- 48 Med hänsyn till den typ av varor och tjänster det rör sig om i förevarande fall, och den omständigheten att det äldre varumärke som åberopats till stöd för begäran om ogiltighetsförklaring är skyddat i Italien, ansluter sig tribunalen till överklagandenämndens konstaterande i punkterna 43 och 44 i det angripna beslutet att risken för förväxling ska bedömas med utgångspunkt i uppfattningen hos den omsättningskrets som utgörs av den breda allmänheten, det vill säga den italienska genomsnittskonsumanten.

Jämförelsen mellan de aktuella varorna och tjänsterna

- 49 Vid bedömningen av varuslags- eller tjänsteslagslikheten ska, enligt fast rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår särskilt varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, *El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 50 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden, i punkt 41 i det angripna beslutet, att detaljhandeltjänsterna i klass 35 utgjorde en av distributionskanalerna för varorna i klass 25, varför graden av likhet mellan dessa varor och dessa tjänster var tillräcklig för att få omsättningskretsen att tro att de kom från ett och samma företag eller från företag med ekonomiska band.
- 51 Klagandebolaget har ifrågasatt denna bedömning och i huvudsak gjort gällande att den omständigheten att de motstående kännetecknen liknar varandra endast i låg grad, måste beaktas vid bedömningen av graden av likhet mellan de aktuella varorna och tjänsterna.
- 52 Det ska i detta avseende inledningsvis erinras om att graden av likhet mellan de motstående kännetecknen inte har någon betydelse för bedömningen av likheten mellan de varor och tjänster som omfattas av dessa kännetecken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2014, *Hut.com/harmoniseringskontoret – Intersport France (THE HUT)*, T-330/12, ej publicerad, EU:T:2014:569, punkt 28). Det är nämligen endast vid helhetsbedömningen av risken för förväxling som samspelet mellan dessa faktorer kan undersökas. Således kan till exempel låg varu- eller tjänsteslagslikhet kompenseras av hög känneteckenslikhet och omvänt.
- 53 Tribunalen kan följaktligen inte godta klagandebolagets argument som rör samspelet mellan, å ena sidan, graden av likhet mellan de motstående kännetecknen och, å andra sidan, graden av likhet mellan de aktuella varorna och tjänsterna.
- 54 Det ska vidare påpekas att det följer av rättspraxis att komplementära varor eller tjänster är sådana mellan vilka det finns ett nära samband, i den meningen att den ena är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna därför kan tro att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av varorna eller för tillhandahållandet av tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2014, *Hut.com/harmoniseringskontoret – Intersport France (THE HUT)*, T-330/12, ej publicerad, EU:T:2014:569, punkt 24).
- 55 I förevarande fall är de varor som omfattas av de i punkt 3 ovan nämnda ”detaljhandelstjänster avseende kläder, skor och handväskor” i klass 35, för vilka det omstridda varumärket registrerades, identiska med de varor som omfattas av det äldre varumärket, det vill säga närmare bestämt ”kläder” och ”skor” i klass 25.
- 56 Det kan konstateras att det finns ett nära samband mellan dessa tjänster och dessa varor, i den meningen att varorna är nödvändiga, eller åtminstone viktiga, för tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av det omstridda varumärket, eftersom dessa tjänster tillhandahålls just i samband med försäljningen av nämnda varor. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den därav, i punkt 41 i det angripna beslutet, drog slutsatsen att de tjänster och varor som omfattas av de motstående varumärkena är förbundna med varandra i det att de är komplementära.
- 57 Under dessa omständigheter konstaterar tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden fann i punkt 41 i det angripna beslutet, att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena uppvisar en viss grad av likhet.

Jämförelsen mellan kännetecknen

58 Enligt rättspraxis liknar två varumärken varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden (dom av den 23 oktober 2002, harmoniseringskontoret – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, punkt 30). Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av denna risk. Det ska härvidlag noteras att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

– De särskiljande beståndsdelarna

59 För att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska det göras en bedömning av huruvida beståndsdelens lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor från andra företags. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande med avseende på de varor för vilka varumärket har registrerats (dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringskontoret – Wiseman (Återgivning av en kohud), T-153/03, EU:T:2006:157, punkt 35, och dom av den 13 december 2007, Cabrera Sánchez/harmoniseringskontoret – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, ej publicerad, EU:T:2007:391, punkt 51).

60 I förevarande fall har klagandebolaget gjort gällande att figurelementen i det omstridda varumärket har mycket hög särskiljningsförmåga.

61 Det ska erinras om att när ett varumärke består av både ordelement och figurelement ska ordelementen i princip anses vara mera särskiljande än figurelementen, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till den aktuella varan eller tjänsten genom att ange namnet på varumärket än genom att beskriva dess figurelement (se dom av den 7 februari 2013 AMC-Representações Têxteis/harmoniseringskontoret – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, ej publicerad, EU:T:2013:68, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

62 Dessutom är den grafiska återgivningen av ett hjärta eller ett halvt hjärta inte så utmärkande att det tilldrar sig någon särskild uppmärksamhet från konsumenten, med tanke på de många olika former som används inom beklädnadssektorn. Konsumenten kommer i själva verket blott se en dekorativ form, vilken han eller hon likväl varken kommer att skänka någon särskild uppmärksamhet eller bry sig om att analysera.

63 Tvärtemot vad klagandebolaget har gjort gällande är således det omstridda varumärkets figurelement – utan att vara obetydliga – inte sådana att de besitter hög särskiljningsförmåga i förhållande till varorna i klass 25 och tjänsterna i klass 35.

– Den visuella och fonetiska likheten

64 Överklagandenämnden anslöt sig, i punkt 45 i det angripna beslutet, till annulleringsenhetens bedömning att de motstående kännetecknen liknade varandra. Överklagandenämnden noterade att de motstående kännetecknen visuellt och fonetiskt var lika varandra på grund av att de båda innehöll beståndsdelens ”cali”.

- 65 Klagandebolaget har i huvudsak gjort gällande att kännetecknen är olika i visuellt och fonetiskt hänseende. Det har anförts att genomsnittskonsumerten i allmänhet skänker större uppmärksamhet åt beståndsdelar som förekommer i den inledande delen av ett varumärke, och att det inte finns någon likhet mellan ordelementet "sun", i början av det omstridda varumärket, och ordelementet "cali", i början av det äldre varumärket.
- 66 Det är förvisso riktigt att genomsnittskonsumerten i högre grad lägger märke till beståndsdelar i den inledande delen av ett varumärke. Emellertid kan omständigheter som är specifika för vissa varumärken innebära att denna regel inte gäller (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2007, Castellani/harmoniseringskontoret – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, punkt 54).
- 67 Det ska även erinras om att enligt den rättspraxis som angetts i punkt 58 ovan liknar två varumärken varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden.
- 68 I förevarande fall är blotta omständigheten att ordelementet "sun" är placerat i början av det omstridda kännetecknet inte tillräcklig för att det ska anses att denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer. Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska därför, såvitt gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på dessa kännetecknens helhetsintryck och inte endast på det inledande ordelementet.
- 69 Det ska härvidlag påpekas att de motstående kännetecknens ordelement delvis sammanfaller, eftersom båda varumärkena innehåller ordelementet "cali", vilket motsvarar fyra av sju bokstäver i det omstridda varumärket, och fyra av sex bokstäver i det äldre varumärket. Ordelementen i de motstående varumärkena överlappar således varandra vad gäller mer än hälften av de bokstäver som de består av.
- 70 I motsats till vad klagandebolaget har hävdats består dessutom det äldre kännetecknet, liksom det omstridda kännetecknet, i själva verket av två ordelement – "cali" och "co" – och inte av ett enda. Med beaktande av att ordelementet "cali" är skrivet med stor stil, att det finns ett mellanrum mellan de två ordelementen samt att ordelementet "co" är skrivet med liten stil, kan det nämligen inte anses att det äldre kännetecknet består av ett enda ordelement – "calico". De motstående kännetecknen innehåller sålunda båda två ordelementet "cali" och överensstämmer därför delvis med varandra vad gäller deras ordelement.
- 71 Det kan i övrigt konstateras att klagandebolaget inte har anförts något argument som kan påverka slutsatsen att de motstående kännetecknen, med beaktande av att de båda innehåller beståndsdelan "cali", uppvisar en viss grad av visuell och fonetisk likhet. Med beaktande av att de motstående kännetecknen innehåller ett och samma ordelement – "cali" – måste det konstateras att de olikheter som kännetecknen uppvisar, särskilt vad gäller deras figurelement och ordelementen "co" och "sun", inte är av sådant slag att de hindrar att omsättningskretsen får uppfattningen att dessa kännetecken, vid en helhetsbedömning, i viss mån liknar varandra.

– Den begreppsmässiga likheten

- 72 Överklagandenämnden fann i punkt 45 i det angripna beslutet att för den del av omsättningskretsen som förknippar det gemensamma ordelementet "cali" med "Kalifornien" (en delstat i Förenta staterna), liknar de motstående kännetecknen varandra i begreppsmässigt hänseende.
- 73 Påståendet att omsättningskretsen skulle kunna uppfatta det äldre varumärket som en variant av det italienska ordet "calcio" har inte stöd i någon godtagbar bevisning (se punkterna 14–17 ovan) och kan därför inte anses styrkt.

- 74 Det var således inte fel av överklagandenämnden att fastslå att de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende liknade varandra, för den del av omsättningskretsen som skulle förknippa det gemensamma ordelementet "cali" med "Kalifornien".
- 75 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden inte gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att de motstående kännetecknen, vid en helhetsbedömning, liknade varandra.

Risken för förväxling

- 76 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 (dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17, och dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringskontoret – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 74).
- 77 Överklagandenämnden fann att det med hänsyn till likheten mellan de motstående kännetecknen förelåg en risk för förväxling vad gällde tjänsterna i klass 35, eftersom dessa i viss utsträckning liknade varorna i klass 25.
- 78 Klagandebolaget har gjort gällande att eftersom de motstående kännetecknen är olika varandra föreligger det inte någon risk för förväxling.
- 79 Det framgår av den bedömning som gjorts i punkterna 49–75 ovan att det i förevarande fall – mot bakgrund av den fonetiska och visuella likhet som föreligger mellan de motstående kännetecknen på grund av att de delvis sammanfaller med varandra genom ordelementet "cali", den begreppsmässiga likhet som en del av omsättningskretsen uppfattar samt den genomsnittliga uppmärksamhetsnivån hos omsättningskretsen – föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 80 Överklagandenämnden gjorde sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 47 i det angripna beslutet slog fast att det på grund av likheten mellan de motstående kännetecknen förelåg en risk för förväxling i förhållande till de tjänster i klass 35 som omfattades av det omstridda varumärket, på grund av att dessa tjänster i viss mån liknade varorna i klass 25.
- 81 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser den andra grunden.
- 82 Av det anförda följer att klagandebolaget inte kan vinna framgång med sitt överklagande.

Rättegångskostnader

- 83 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 84 Klagandebolaget har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klagandebolaget har tappat målet ska yrkandet bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Sun Cali, Inc., ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 september 2016.

Underskrifter