



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 31 maj 2017*

”EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Det äldre EU-ordmärket VIÑA SOL — Relativt registreringshinder — Förfång för särskiljningsförmågan — Avsaknad av känneteckenslikhet — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, Coral Gables, Florida (Amerikas förenta stater, företrätt av advokaten F. Terrano,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen, var

Miguel Torres, SA, Vilafranca del Penedès (Spanien), företrätt av advokaten J. Güell Serra,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 3 september 2015 (ärende R 356/2015-2) om ett invändningsförfarande mellan Miguel Torres och Alma-The Soul of Italian Wine,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Prek samt domarna F. Schalin (referent) och M. J. Costeira,

justitiesekreterare: handläggaren M. Marescaux,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 16 november 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 januari 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 februari 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

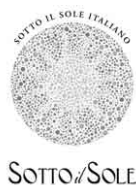
efter förhandlingen den 11 januari 2017,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, som är klagande i målet, ingav den 4 mars 2011 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 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: "Viner".
- 4 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 64/2011* av den 1 april 2011.
- 5 Den 30 juni 2011 framställde intervenienten, Miguel Torres, SA, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som angetts ovan i punkt 3.
- 6 Intervenienten åberopade i sin invändning de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009, och som grund angavs följande äldre varumärken:
 - EU-ordmärket VIÑA SOL, för vilket registreringsansökan getts in den 12 februari 1997 och som registrerats den 29 oktober 1998 under nummer 462523, varpå registreringen förnyats den 5 mars 2007 för "alkoholhaltiga drycker (förutom öl)", i klass 33;
 - det spanska ordmärket VIÑA SOL, för vilket registreringsansökan getts in den 9 maj 1944 och som registrerats den 13 januari 1947 under nummer 152231, varpå registreringen förnyats den 11 september 2007 för "samtliga vinkategorier, förutom vitt bordsvin, extra torrt, med egenskaper som liknar Rhen-vinernas", i klass 33;
 - det spanska ordmärket VIÑA SOL, för vilket registreringsansökan getts in den 25 maj 1973 och som registrerats den 21 mars 1977 under nummer 715524, varpå registreringen förnyats den 25 mars 2003 för "brandy", i klass 33.

7 Invändningen, där endast registreringshindret i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 åberopades, hade följande äldre varumärken som grund:

- det nedan återgivna spanska figurmärket, för vilket registreringansökan getts in den 26 oktober 2007 och som registrerats den 6 maj 2008 under nummer 2796505 för ”alkoholhaltiga drycker (förutom öl)”, i klass 33;



- EU-ordmärket SOL, för vilket registreringansökan getts in den 17 oktober 2007 och som registrerats den 2 maj 2010 under nummer 6373971 för ”alkoholhaltiga drycker (förutom öl)”, i klass 33.

- 8 Genom beslut av den 30 oktober 2012 biföll invändningsenheten invändningen, med beaktande av det äldre EU-ordmärket SOL. Som skäl för sitt beslut angav invändningsenheten att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 9 Den 21 december 2012 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 10 Genom beslut av den 10 september 2013 (nedan kallat beslutet av den 10 september 2013) fastställde EUIPO:s andra överklagandenämnd invändningsenhetens beslut och avlog registreringsansökan i dess helhet. Överklagandenämnden angav emellertid att den av processekonomiska skäl – trots att invändningsenheten hade bifallit invändningen med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 – skulle pröva invändningen utifrån den grund som anges i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, med beaktande av det äldre EU-ordmärket VIÑA SOL (nedan kallat det äldre varumärket). Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumert i Europeiska unionen. Nämnden ansåg att för spansk-, fransk- och portugisiskspråkiga konsumenter liknar de motstående varumärkena varandra i medelhög grad, eftersom den dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket ”sol” och den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket ”sole” liknar varandra extremt mycket; för italienska konsumenter liknar de motstående varumärkena varandra dock bara i ringa grad.
- 11 Enligt överklagandenämnden var det äldre varumärket känt i unionen för viner. Med beaktande av likheten mellan de motstående varumärkena, av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, av att det äldre varumärket är känt och av att de motstående varumärkena avser samma varuslag, fann överklagandenämnden att det fanns ett samband mellan de motstående kännetecknen för en betydande del av omsättningskretsen, det vill säga för spansk-, italiensk-, fransk- och portugisiskspråkiga konsumenter. Nämnden ansåg att det förelåg risk för urvattning, det vill säga en risk för att användningen av det sökta varumärket är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga utan skälig anledning, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Nämnden kom fram till att i och med att villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda såvitt avser spansk-, italiensk-, fransk- och portugisiskspråkiga konsumenter, utgjorde det tillräckliga skäl för att bifalla invändningen.
- 12 Klaganden överklagade den 21 november 2013 beslutet av den 10 september 2013, med yrkande om att tribunalen skulle ogiltigförklara beslutet. I dom av den 25 september 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/harmoniseringskontoret – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, ej publicerad, EU:T:2014:812), ogiltigförklarade tribunalen nämnda beslut.

- 13 Tribunalen angav följande i domen. Det fanns ingenting i beslutet av den 10 september 2013 som visade huruvida överklagandenämnden hade beaktat den bevisning som klaganden åberopat till styrkande av att orden "sol" och "sole" i de motstående varumärkena hade låg särskiljningsförmåga. Inte heller fanns det någonting i nämnda beslut som gjorde det möjligt att förstå varför överklagandenämnden eventuellt hade ansett att bevisningen var ovidkommande. Enligt tribunalen hade överklagandenämnden således inte motiverat nämnda beslut i tillräcklig utsträckning, och det var inte möjligt att avgöra huruvida överklagandenämnden hade beaktat nämnda bevisning när den kom fram till att dessa ord var de dominerande beståndsdelarna i varumärkena och därmed till att varumärkena liknade varandra.
- 14 Till följd av tribunalens dom om ogiltigförklaring, företog EUIPO:s andra överklagandenämnd en ny prövning av ärendet. I beslut av den 3 september 2015 (nedan kallat det överklagade beslutet) fastställde andra överklagandenämnden beslutet av den 10 september 2013 och avslag registreringsansökan i dess helhet.
- 15 Överklagandenämnden angav därvid följande. Med beaktande av skrivningarna i domen om ogiltigförklaring av beslutet av den 10 september 2013, hade överklagandenämnden att bedöma klagandens bevisning avseende frågan huruvida konsumenterna i unionen uppfattade att ordet "sun" (på olika språk) och återgivningarna av solen eventuellt hade låg särskiljningsförmåga såvitt avser aktuella vinprodukter; detta skulle kunna vara relevant vid jämförelsen av de motstående kännetecknen utifrån deras dominerande och särskiljande beståndsdelar. Bevisningen kunde enligt överklagandenämnden delas in i tre kategorier: i) utdrag från flera webbplatser tillhörande olika företag som till konsumenter i unionen säljer vin med varumärken som innehåller orden "sol", "sole", "soleil" och "sun" samt olika bilder på solen, ii) förteckningar över registrerade EU-varumärken för varor i klass 33, innehållande dessa ord eller bilder, och iii) ett tidigare beslut som meddelats av invändningsenheten den 26 mars 2004.
- 16 Överklagandenämnden kom fram till att det äldre varumärket fortfarande var känt inom unionen för viner den dag då registreringsansökan för det omstridda varumärket gavs in. Klaganden hade nämligen inte bestritt denna bedömning som gjorts i beslutet av den 10 september 2013. Prövningen av klagandens bevisning gav dessutom enligt överklagandenämnden vid handen att omsättningskretsen var densamma för de varor som avses med de motstående kännetecknen, att en del av omsättningskretsen uppfattade att de motstående kännetecknen liknade varandra, att det äldre varumärket hade särskiljningsförmåga, att det enligt en betydande del av omsättningskretsen fanns ett samband mellan de motstående kännetecknen, att användningen av det sökta varumärket var till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och att det inte fanns någon skälig anledning för användningen av det sökta varumärket.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 17 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det överklagade beslutet,
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 18 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet,
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 19 Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Klaganden har som andra grund gjort gällande åsidosättande av artikel 64.1 i nämnda förordning. Den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.
- 20 Tribunalen kommer först att pröva den första grunden, där klaganden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Tribunalen kommer därefter att, i förekommande fall, pröva den andra och den tredje grunden.
- 21 Klaganden har till stöd för den första grunden gjort gällande att EUIPO gjorde en felaktig bedömning då den fann att orden ”sol” och ”sole” inte hade något direkt samband med de aktuella varorna eftersom dessa ord enligt EUIPO inte beskrev vare sig vin, egenskaper hos vin, vinsort eller den avsedda användningen för vin.
- 22 Klaganden anser att EUIPO:s bedömning i denna del är felaktig. Det är nämligen ett notoriskt faktum att det finns ett samband mellan solen och vin. Orden ”sol” och ”sole” hänvisar uppenbarligen till vinets ursprung, vilket styrks av den förteckning som åberopats i målet över EU-varumärken som avser varor i klass 33 och som innehåller orden ”sol”, ”sole”, ”soleil” eller ”sun” eller bilder på solen. Dessa ord eller bilder har således endast en mycket låg särskiljningsförmåga när det gäller vin. Den aktuella förteckningen ger dessutom vid handen att det på unionsmarknaden finns varumärken för vin vilka samexisterar och vilka innehåller orden ”sol”, ”sole”, ”soleil” eller ”sun” eller bilder på solen.
- 23 Klaganden har även bestritt att det äldre varumärket blivit känt till följd av att det använts i unionen. Även om det antas att varumärket blivit känt till följd av att det använts, anser klaganden i vart fall att de kumulativa rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte är uppfyllda. De motstående kännetecknen liknar nämligen inte varandra, eftersom den likhet som är resultatet av att orden ”sol” och ”sole” finns i dessa kännetecknen – vilka ord har mycket låg särskiljningsförmåga – inte kan överväga de skillnader som kännetecknen uppvisar. Detta innebär att användningen av det sökta varumärket inte är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Klaganden har slutligen anfört att det finns skälig anledning till att registrera och använda det sökta varumärket; det ska vara möjligt att hänvisa till solen för ett varumärke för vin, vilket många andra vinproducenter gör.
- 24 EUIPO har anfört att den bevisning som åberopats i bilagorna 1–3 till överklagandet, vilka ingavs under det administrativa förfarandet, inte föranleder EUIPO att göra någon annan bedömning än den som gjorts i det överklagade beslutet, det vill säga att ordet ”sol” – såsom dominerande beståndsdel i det äldre varumärket – inte kan anses vara beskrivande och att det därmed inte saknar särskiljningsförmåga; detta innebär att omsättningskretsen uppfattar det äldre varumärket VIÑA SOL som ett varumärke.
- 25 EUIPO har slutligen anfört att – med beaktande av dels likheten mellan de motstående kännetecknen på grund av ordet ”sol” i det första och ordet ”sole” i det andra, dels att det äldre varumärket är känt med avseende på viner – en betydande del av omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan de aktuella kännetecknen, i det att det sökta varumärket får denna del av omsättningskretsen att tänka på det äldre varumärket. Det sökta varumärket är till förfång för det äldre varumärket i det att det äldre varumärkets kvalitetsrykte skadas och att försäljningsvolymen för de varor som försetts med det äldre varumärket möjligen minskar.
- 26 Intervenienten har för sin del gjort gällande att det är styrkt att ordet ”sol” har särskiljningsförmåga i förhållande till vin. Den omständigheten att de aktuella varorna är av exakt samma slag, att det äldre varumärket är känt (det är ett av de mest kända vinmärkena i Europa) och att de motstående varumärkena såsom särskiljande och dominerande beståndsdel har ordet ”sol” och ordet ”sole”, jämte själva idén med solen, räcker således enligt intervenienten för att det ska anses att konsumenterna, i

vart fall i Spanien, Frankrike och Portugal, uppfattar ett samband mellan de motstående varumärkena. De andra rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 – det vill säga att det äldre varumärket är känt samt att användning av det sökta varumärket utan skälig anledning är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga – är uppfyllda, vilket innebär att det sökta varumärket, om det registreras, kommer att snylta på det äldre varumärkets renommé. Registreringsansökan ska således enligt intervenienten avslås.

- 27 Tribunalen gör inledningsvis följande preciseringar. Tribunalen ska i målet pröva om det överklagade beslutet är lagenligt utifrån de skäl som anges i beslutet, men även – i det att skälen i det överklagade beslutet delvis utgörs av hänvisningar till de skäl som inledningsvis angavs i beslutet av den 10 september 2013 – utifrån innehållet i sistnämnda beslut som det hänvisas till (se, analogt, dom av den 20 mars 1959, Nold/Höga myndigheten, 18/57, EU:C:1959:6, s. 116), men endast i den mån som innehållet inte påverkats av domen av den 25 september 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, ej publicerad, EU:T:2014:812).
- 28 I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande: Efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2 i samma artikel, får det varumärke som ansökan om registrering avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre EU-varumärke – det är känt i unionen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 29 För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas, fordras att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärket och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra. För det andra ska det äldre varumärket vara känt inom unionen, om det är ett äldre EU-varumärke, eller i den berörda medlemsstaten, om det är ett äldre nationellt varumärke. För det tredje måste användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning riskera att dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Eftersom dessa villkor är kumulativa, räcker det att ett av dem inte är uppfyllt för att bestämmelsen inte ska kunna tillämpas (dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkterna 34 och 35; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringskontoret – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punkt 30).
- 30 När det gäller det tredje rekvisitet i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om följande. Det är normalt sett styrkt att en användning är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga – vilket även kallas ”risk för urvattning” – när användningen av det sökta varumärket får till följd att det äldre varumärket förlorar sin förmåga att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och används (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 83 och där angiven rättspraxis).
- 31 Domstolen har preciserat vilka faktorer som kan vara relevanta vid helhetsbedömningen av om omsättningskretsen uppfattar att det föreligger ett samband mellan de motstående varumärkena. Bland dessa faktorer har domstolen nämnt, för det första, graden av likhet mellan de motstående varumärkena, för det andra, arten av de varor eller tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat, inbegripet dels hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, dels omsättningskretsen, för det tredje, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, för det fjärde, graden av ursprunglig eller till följd av användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och, för det femte, förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42).

- 32 Tribunalen kommer i förevarande mål att först jämföra de aktuella varorna och avgränsa omsättningskretsen. Därefter kommer tribunalen att pröva det andra rekvisitet, det vill säga om det äldre varumärket är känt inom unionen, eftersom frågan om i hur hög grad det varumärket är känt påverkar helhetsbedömningen av de omständigheter som kan bidra till att det anses föreligga ett samband mellan de motstående varumärkena. Tribunalen kommer sedan att pröva det första rekvisitet, det vill säga om de motstående varumärkena kan anses likna varandra eller vara identiska.

De varor som omfattas av de motstående varumärkena

- 33 Skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 har visserligen utformats för att tillämpas i förhållande till varor eller tjänster av olika slag, men det kan även tillämpas när de varor eller tjänster som avses med de motstående varumärkena är av samma eller liknande slag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 2007, Mühlens/harmoniseringskontoret – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, punkt 54 och där angiven rättspraxis).
- 34 De varor som omfattas av de motstående varumärkena ingår i klass 33. Det sökta varumärket avser vin medan det äldre varumärket avser alkoholhaltiga drycker (förutom öl). Tribunalen anser således att varorna är av samma slag, eftersom vin ingår bland alkoholhaltiga drycker, vilket för övrigt inte bestritts av parterna (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 34 och där angiven rättspraxis).

Omsättningskretsen

- 35 Vad avser omsättningskretsen kan det bara anses föreligga ett samband mellan de motstående varumärkena - vilket är en förutsättning för att det ska anses vara fråga om missbruk enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 - om de omsättningskretsar som berörs av de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärken har registrerats (eller för vilka registreringsansökan getts in) är identiska eller om den ena omsättningskretsen "överlappar" den andra i viss mån (dom av den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 23; se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 46–49).
- 36 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling är det en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av det ifrågasvarande varuslaget som ska beaktas. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumantens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag 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).
- 37 Under det första förfarandet vid överklagandenämnden gjorde klaganden gällande att omsättningskretsen beträffande de aktuella varorna var mer uppmärksam än vad som normalt är fallet, vilket bestritts av EUIPO.
- 38 Tribunalen finner i denna del att omsättningskretsen för "viner" – som omfattas såväl av det sökta varumärket som av det äldre varumärket – utgörs av den breda allmänheten inom unionen. Av rättspraxis framgår nämligen att eftersom vin vanligtvis saluförs generellt i alltifrån varuhusens livsmedelsavdelningar till restauranger och kaféer, är det fråga om gängse konsumentvaror, för vilka omsättningskretsen utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av dagligvaror (se dom av den 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

- 39 Mot denna bakgrund ska omsättningskretsen beträffande de varor som omfattas av de motstående varumärkena anses utgöras av den breda allmänheten inom unionen som visar prov på en medelhög uppmärksamhetsnivå. I förevarande fall ”överlappar” omsättningskretsarna således varandra i den mening som avses i rättspraxis (se punkt 35 ovan).
- 40 Överklagandenämnden gjorde således inte någon felaktig bedömning när den avgränsade omsättningskretsen.

Rekvisitet att det äldre varumärket ska vara känt

- 41 I det överklagade beslutet – vilket i denna del hänvisar till skälen i beslutet av den 10 september 2013 – angav överklagandenämnden att det äldre varumärket var känt inom unionen för ”viner”, vid den tidpunkt då registreringsansökan för det sökta varumärket gavs in, det vill säga den 4 mars 2011.
- 42 Klaganden har gjort gällande att intervenientens bevisning antingen är otillräcklig, eller saknar bevisvärde, för att styrka att det äldre varumärket blivit känt till följd av att det använts inom unionen.
- 43 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
- 44 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Ett äldre varumärke ska, för att uppfylla kravet på att vara känt, kännas till av en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor ska samtliga relevanta omständigheter beaktas, nämligen bland annat det äldre varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts och hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det. När varumärket är känt inom en väsentlig del av det berörda territoriet krävs inte att varumärket är känt av en viss procentandel av den sålunda definierade omsättningskretsen eller att varumärket är känt i hela det berörda territoriet (se dom av den 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
- 45 I motsats till vad som gjorts gällande av klaganden, finner tribunalen att det utifrån intervenientens bevisning har styrkts att det äldre varumärket blivit känt inom unionen. Denna bevisning utgörs dels av utmärkelser som tilldelats både intervenienten och de varor som sålts under varumärket VIÑA SOL, dels av en förklaring som intervenientens direktör lämnat under ed angående försäljningsvolym och försäljningsvärde för dessa varor mellan åren 2003 och 2010 i olika medlemsstater inom unionen, däribland Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket, dels av förklaringar som lämnats under ed av lokala distributörer, dels av tidningsartiklar samt av en broschyr från det största spanska flygbolaget som nämner den vara som försetts med varumärket VIÑA SOL.
- 46 Under den aktuella perioden sålde intervenienten bland annat mer än 41 miljoner flaskor i Spanien, mer än 15 miljoner flaskor i Förenade kungariket och mer än 3 miljoner flaskor i Tyskland. Detta visar att de aktuella varorna, försedda med det äldre varumärket, i stor utsträckning har saluförts i en betydande del av unionen.
- 47 I likhet med vad som gjorts gällande av EUIPO, anser tribunalen dessutom att bevisvärdet av skriftliga intyg som lämnats av tredje man på grundval av ett av berörd part framtaget standardformulär inte i sig kan anses påverka tillförlitligheten och trovärdigheten hos dessa dokument och inte heller påverka deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2013, Avery Dennison/harmoniseringskontoret – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, ej publicerad, EU:T:2013:467, punkt 73).

- 48 Slutligen finner tribunalen att en samlad bedömning av den aktuella bevisningen ger vid handen att bevisningen inte är osammanhängande.
- 49 Klaganden har således inte styrkt att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning då den ansåg att det äldre varumärket var känt inom unionen.

Rekvisitet att de motstående kännetecknen ska vara identiska eller likna varandra

- 50 Vid prövningen av frågan om de motstående kännetecknen liknar varandra eller är identiska, ska det äldre varumärket jämföras med det sökta varumärket för att på så sätt uttröna i hur stor utsträckning som de eventuellt liknar varandra.
- 51 Det ska erinras om att för att rekvisitet i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att varumärkena ska likna varandra, ska vara uppfyllt, är det inte nödvändigt att det styrks att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar det äldre, kända varumärket med det sökta varumärket. Det räcker att graden av likhet mellan dessa båda varumärken får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 36 och där angiven rättspraxis). Ju mer de motstående varumärkena liknar varandra, desto större är sannolikheten att omsättningskretsen med anledning av det sökta varumärket kommer att tänka på det äldre, kända varumärket (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 44).
- 52 Helhetsbedömningen av sambandet mellan de motstående varumärkena ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (dom av den 16 maj 2007, La Perla/harmoniseringskontoret – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, ej publicerad, EU:T:2007:142, punkt 35, och dom av den 25 mars 2009, L'Oréal/harmoniseringskontoret – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, ej publicerad, EU:T:2009:80, punkt 18).
- 53 Det sökta varumärket är ett sammansatt varumärke som består av både figur- och ordelement. Vid bedömningen av om två varumärken liknar varandra kan man därför inte endast beakta en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och jämföra den med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de motstående varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se, analogt, dom av den 15 december 2009, Trubion Pharmaceuticals/harmoniseringskontoret – Merck (TRUBION), T-412/08, ej publicerad, EU:T:2009:507, punkt 35 och där angiven rättspraxis). Det ska därvid preciseras att det enligt rättspraxis är tillåtet att under vissa förhållanden jämföra de beståndsdelar som inte är dominerande, men mindre betydande, utan att de för den skull är försumbara (beslut av den 14 april 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:298, punkt 31).
- 54 Det är mot bakgrund av dessa principer som tribunalen kommer att pröva om överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den kom fram till att – med beaktande av i vilken utsträckning som det äldre varumärket var känt – de motstående kännetecknen liknade varandra tillräckligt mycket för att omsättningskretsen skulle kunna uppfatta ett samband mellan kännetecknen. Tribunalen kommer först att göra en prövning av de motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar.

De motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar

- 55 Såvitt gällde det äldre varumärket, ansåg överklagandenämnden att ordet "viña" för den spanska allmänheten, liksom för den portugisiska, italienska och franska allmänheten, avsåg vinrankor. Överklagandenämnden angav även följande. Omsättningskretsen uppfattar med lätthet denna hänvisning till varuursprunget, och denna hänvisning innebär att det aktuella ordet får en beskrivande karaktär. Ordet "viña" ska således anses ha låg särskiljningsförmåga och kan inte anses vara den dominerande beståndsdel i varumärket. Det andra ordet i varumärket däremot, det vill säga ordet "sol", kan inte anses beskrivande eller sakna särskiljningsförmåga, inte ens om man antar – vilket gjorts gällande av klaganden – att solen är av avgörande betydelse för vinrankors tillväxt och därmed för vinproduktion och att ordet därför ska anses innebära en direkt anspelning på vin. De handlingar som åberopades av klaganden föranledde inte någon annan bedömning än den som gjorts i beslutet av den 10 september 2013. Överklagandenämnden slog således fast att "även om [ordet 'sol'] har en särskiljningsförmåga som är något lägre än en medelhög sådan, ska ordet anses skyddsvärt i skälig utsträckning". Nämnden slog även fast att det äldre varumärket "inte helt saknade särskiljningsförmåga".
- 56 Såvitt gällde det sökta varumärket, ansåg överklagandenämnden att den beskrivande beståndsdel i varumärket, det vill säga återgivningen av solen, inte skulle anses vara dominerande för det helhetsintryck som märket åstadkom. Överklagandenämnden ansåg vidare att spansk-, portugisisk- och franskspråkiga konsumenter uppfattade ordelementet "sole" (som för tankarna till solen) som den dominerande beståndsdel, och att övriga konsumenter i unionen – inbegripet italienskspråkiga konsumenter som förstår dess innebörd – uppfattade uttrycket "sotto il sole" som den dominerande beståndsdel, då det är ett ordelement, skrivet med ett större typsnitt, i ett figurmärke.
- 57 Tribunalen anser att överklagandenämndens bedömning i detta avseende delvis är felaktig.
- 58 Vad för det första gäller bedömningen av det äldre varumärket, ska det beaktas att varumärket är sammansatt av två korta ord, nämligen "viña" och "sol". Båda dessa ord ska, såsom även överklagandenämnden ansåg, anses ha endast låg särskiljningsförmåga, även om "sol", som inte är beskrivande, till skillnad från "viña" som av omsättningskretsen kan uppfattas som en hänvisning till begreppet "vinrankor" och därmed till "vin", har något högre särskiljningsförmåga även om den är lägre än genomsnittet, vilket skulle kunna innebära att "sol" är dominerande.
- 59 Klagandens bevisning – det vill säga bilagorna 1–3 som getts in under det administrativa förfarandet, beträffande vilka det i beslutet av den 10 september 2013 inte nämns att de beaktats av överklagandenämnden vid dennas bedömning, men som beaktats i det överklagade beslutet – ger vid handen att slutsatserna av denna bedömning ska ändras något.
- 60 Bilaga 2 åberopades under det administrativa förfarandet och den avser bilderna på en sol. Denna bilaga är föga relevant för bedömningen av det äldre varumärket, som är ett ordmärke.
- 61 Bilagorna 1 och 3 åberopades under det administrativa förfarandet och de innehåller dels utdrag från webbplatser där konsumenter inom unionen erbjuds att köpa viner med varumärken innehållande orden "sol", "sole", "soleil" och "sun" jämte olika bilder på solen, dels en förteckning över EU-varumärken som registrerats för varor i klass 33 och som innehåller dessa ord eller återgivningar, såsom exempelvis SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL eller SOL DES ESPAÑA. Av bilagorna 1 och 3 framgår att EU-varumärken som på ett eller annat sätt hänvisar till solen samexisterar.
- 62 Det är riktigt – i likhet med vad EUIPO gjort gällande med hänvisning till rättspraxis från domen av den 16 september 2009, Zero Industry/harmoniseringskontoret – zero Germany (zerorh+) (T-400/06, ej publicerad, EU:T:2009:331, punkt 73) – att den omständigheten i sig att flera varumärken som avser de aktuella varorna innehåller ett och samma ord inte är tillfyllest för att det ska anses styrkt att

denna beståndsdel fått låg särskiljningsförmåga med anledning av att den använts flitigt på berört område; denna bedömning gäller även då de varor som avses med varumärkena i sig är av samma slag eller har ett samband. Det som ska beaktas är nämligen den verkliga användningen av varumärkena på marknaden, inte den abstrakta samexistensen av varumärken som innehåller en gemensam beståndsdel i registret (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, GfK/harmoniseringskontoret – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punkt 68). Tribunalen delar emellertid klagandens bedömning att de uppgifter som finns i bilaga 1 som återopats under det administrativa förfarandet – det vill säga utdrag från flera webbplatser där olika företag till konsumenterna inom unionen säljer viner med varumärken innehållande orden ”sol”, ”sole”, ”soleil” och ”sun” jämte olika bilder på solen – ger vid handen att unionskonsumenten i allmänhet, och omsättningskretsen i synnerhet, ofta och i konkreta situationer konfronteras med sådana varumärken. Detta innebär att det inte är främmande för vederbörande att associera sol och vin med varandra. Det är redan utifrån den av klaganden återopade bevisningen möjligt att komma fram till denna slutsats, utan att det därvid är nödvändigt att pröva om det är ett notoriskt faktum att det finns ett samband mellan solen och vin, vilket gjorts gällande av klaganden.

- 63 Såsom även angetts i punkt 27 i det överklagade beslutet, finner tribunalen att det skydd som följer av att det äldre varumärket registrerats som EU-varumärke skulle gå förlorat om det – förutom inom ramen för ett ogiltighetsförfarande – ansågs att det inte har någon särskiljningsförmåga. Tribunalen anser emellertid att ordet ”sol” – även om det inte helt saknar särskiljningsförmåga – har låg särskiljningsförmåga, samt att det ordet, om det associeras med ordet ”viña” som självt har låg särskiljningsförmåga, endast ger det äldre varumärket låg särskiljningsförmåga.
- 64 Tribunalen gör denna bedömning av det äldre varumärket redan utifrån de bevis som ursprungligen återopades vid överklagandenämnden och som prövats i punkterna 59–62 ovan. Det saknas därvid anledning att beakta de handlingar som återopats för första gången vid tribunalen och som intervenienten har yrkat ska avvisas såsom otillåten bevisning.
- 65 Vad för det andra gäller bedömningen av det sökta varumärket, erinrar tribunalen om följande. Det sökta varumärket utgörs av ett figurelement med rund form som representerar solen, och solen återges genom den kontrastverkan som åstadkoms med hjälp av olika punkter. Ovanför detta figurelement finns ett första ordelement som består av orden ”sotto il sole italiano”, skrivna med versaler men i liten storlek. Under figurelementet finns ett andra ordelement som består av orden ”sotto il sole” i lätt stiliserad skrift i stor storlek, där ordet ”il” har skrivits kursivt.
- 66 Enligt rättspraxis gäller följande: när ett varumärke är sammansatt med ord- och figurelement, är ordelementet i princip mer särskiljande än figurelementet, eftersom genomsnittskonsumenten lättare refererar till den ifrågavarande varan genom att ange namnet än genom att beskriva varumärkets figurelement (se dom av den 9 september 2008, Honda Motor Europe/harmoniseringskontoret – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, punkt 30 och där angiven rättspraxis). I likhet med vad som angetts av överklagandenämnden i punkt 43 i beslutet av den 10 september 2013, är omsättningskretsen benägen att komma ihåg de beståndsdelar som för honom eller henne betyder något. Det är därför sannolikt att italienskspråkiga, men även spansk-, portugisisk- och franskspråkiga konsumenterna, i ordelementet ”sotto il sole italiano” kommer att förstå inte bara ordet ”sole” utan även ordet ”italiano” som en hänvisning till Italien som en möjlig plats för vinproduktion. Det är för övrigt sannolikt att ordet ”italiano” kommer att förstås av en majoritet av unionskonsumenterna, eftersom ordet hänvisar till Italien även på ett betydande antal av unionsspråken.
- 67 Det är visserligen riktigt att ordelementet i den övre delen av det sökta varumärket är skrivet med mindre bokstäver än de som används i ordelementet i den nedre delen av märket. Men i och med att bokstäverna i den övre delen av märket inte är stiliserade så är de också mer läsbara, vilket underlättar läsningen därav. En vinkonsument som ställs inför det sökta varumärket, även om han eller hon är uppmärksam i medelhög grad, kommer att ägna en viss uppmärksamhet åt vinets ursprungsangivelse som anges på varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 mars 2012, ELLA VALLEY

VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 45). Mot denna bakgrund anser tribunalen att den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket inte endast utgörs av ordet "sole" utan av associationen av orden "sole" och "italiano", utan att de andra beståndsdelarna för den skull är försumbara.

- 68 Överklagandenämndens bedömning av de motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar är således delvis felaktig. Helhetsbedömningen av om det finns ett samband mellan de motstående varumärkena ska göras med utgångspunkt i dels att det äldre varumärkets dominerande beståndsdel utgörs av ordet "sol" som har låg särskiljningsförmåga och att om ordet "sol" associeras med ordet "viña" så har det äldre varumärket i sig endast låg särskiljningsförmåga, dels att det sökta varumärkets dominerande beståndsdel utgörs av ordet "sole" i förening med ordet "italiano".

Den visuella jämförelsen

- 69 När det gäller den visuella bedömningen liknar de motstående kännetecknen varandra endast i ringa omfattning. Det äldre varumärket består endast av två ord, medan det sökta varumärket består av två ordelement med fyra respektive tre ord samt en stiliserad bild av solen i mitten som uppvisar en klar grad av originalitet. Det sökta varumärkets figurelement, bestående i en återgivning av solen, är vidare i viss utsträckning originellt, vilket även får inverkan på kännetecknet sett som en helhet.
- 70 De motstående kännetecknen sammanfaller med varandra endast i så måtto att bokstavsföljden "s", "o" och "l" finns i båda kännetecknen, en gång i det äldre varumärket och två gånger i det sökta varumärket. Denna omständighet kan inte anses uppväga de flera olikheter som de båda kännetecknen uppvisar.

Den fonetiska jämförelsen

- 71 Även i fonetiskt hänseende anser tribunalen att de motstående kännetecknen uppvisar större olikheter än likheter. De båda varumärkenas skillnad i längd – där det äldre varumärket består av två mycket korta ord om två respektive en stavelse, medan det sökta varumärket består av fyra olika ord och ordelementet "sotto il sole" redan i sig har fem stavelser – innebär att de uttalas på mycket olika sätt när det gäller både klang och rytm.
- 72 Dessa omständigheter neutraliserar till fullo den eventuella likhet som kan finnas med anledning av att ordet "sole" finns i det sökta varumärket och ordet "sol" i det äldre varumärket.

Den begreppsmässiga jämförelsen

- 73 Tribunalen delar i denna del klagandens bedömning att de motstående kännetecknen inte heller i begreppsmässigt hänseende liknar varandra i tillräckligt hög grad för att omsättningskretsen ska kunna se ett samband mellan dem.
- 74 För den del av omsättningskretsen som förstår det spanska uttrycket "viña sol" och det italienska uttrycket "sotto il sole italiano", innebär det första uttrycket "vinrankor i solen", medan sammansättningen av orden "sole" och "italiano" betyder "italiensk sol", och det andra uttrycket betyder "under den italienska solen", vilket innebär att det hänvisar till att det vin som försetts med det sökta varumärket kommer från Italien.
- 75 Den omständigheten i sig att båda kännetecknen hänvisar till solen kan inte anses innebära att de motstående kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende. Även om det äldre varumärket uppvisar en viss grad av fantasi i det att det hänvisar till ett vin som kommer från

”vinrankor i solen”, vilket även är att anse som lovordande, så hänvisar det sökta varumärket till vinets ursprung och var det produceras. Den innebörd som kommer till uttryck i vart och ett av kännetecknen är således inte densamma.

Slutsats när det gäller frågan om det finns ett samband mellan de motstående kännetecknen med beaktande av att de liknar varandra

- 76 Jämförelsen av de motstående kännetecknen ger vid handen att de i visuellt hänseende liknar varandra i ringa utsträckning, att de i fonetiskt hänseende ligger nära varandra men att denna likhet neutraliseras samt att de i begreppsmässigt hänseende inte liknar varandra. En helhetsbedömning får således till resultat att kännetecknen ska anses likna varandra i ringa utsträckning.
- 77 När det gäller de andra relevanta faktorer som överklagandenämnden beaktat, påpekar tribunalen följande. Även om överklagandenämnden i det överklagade beslutet gjorde en korrekt bedömning av omsättningskretsens sammansättning och i vilken utsträckning det äldre varumärket var känt för viner, är det för övrigt så att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är låg.
- 78 Mot bakgrund av dessa överväganden, och mot bakgrund av övervägandena i punkterna 33–75 ovan, finner tribunalen – till skillnad från vad överklagandenämnden kom fram till – följande. Graden av likhet mellan kännetecknen, tillsammans med de andra relevanta faktorer som anges i punkt 35 i det överklagade beslutet, nämligen omsättningskretsens sammansättning, i vilken utsträckning det äldre varumärket är känt för viner jämte det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, räcker inte för att omsättningskretsen ska anses kunna associera dem, det vill säga kunna uppfatta ett samband mellan dem i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 79 Helhetsbedömningen av om omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan de motstående varumärkena, såsom krävs enligt rättspraxis angående rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (se punkt 31 ovan), ska således leda till slutsatsen att det – särskilt med tanke på de skillnader som kännetecknen uppvisar – inte finns någon risk för att omsättningskretsen kan uppfatta ett sådant samband.
- 80 Ett av villkoren för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig, nämligen att de motstående varumärkena liknar varandra eller till och med är identiska och att man mot den bakgrunden i omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan nämnda varumärken, är således inte uppfyllt.
- 81 Villkoren för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig är kumulativa, och det räcker att ett av dem inte är uppfyllt för att bestämmelsen inte ska kunna tillämpas. Mot denna bakgrund bifaller tribunalen överklagandet och ogiltigförklarar det överklagade beslutet på den första grunden. Det saknas därvid anledning att pröva de båda andra grunderna.
- 82 Inom ramen för ett överklagande vid unionsdomstolen mot ett beslut meddelat av EUIPO:s överklagandenämnd, är EUIPO skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa unionsdomstolens dom. EUIPO kan i det avseendet vara föranledd – mot bakgrund av att tribunalen ogiltigförklarat det överklagade beslutet i det att det åsidosatte bestämmelserna i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 – att pröva lagenligheten av invändningsenhetens beslut av den 30 oktober 2012 mot bakgrund av att invändningsenheten ursprungligen hade bifallit invändningen på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom skälen till invändningsenhetens beslut i det avseendet, av processekonomiska skäl, inte blivit föremål för någon prövning.

Rättegångskostnader

- 83 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 84 Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
- 85 Med tillämpning av artikel 138.3 i rättegångsreglerna ska intervenienten bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 september 2015 (ärende R 356/2015-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) **Miguel Torres, SA ska bära sina egna rättegångskostnader.**

Prek

Schalin

Costeira

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 maj 2017.

Underskrifter