



Rättsfallssamlingen

ARBETSDOKUMENT

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 16 januari 2018*

”EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket METAPORN - Äldre EU-ordmärke och äldre nationellt ordmärke META4 samt äldre EU-figurmärke och äldre figurmärke meta4 - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) - Tjänsteslagslikhet - Begreppet kompletterande tjänster - Känneteckenslikhet - Risk för förväxling”

I mål T-273/16,

Sun Media Ltd, Hongkong (Kina), företrätt av advokaten A. Schnider,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av S. Bonne, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Meta4 Spain, SA, Las Rozas (Spanien), företrätt av advokaten I. Temiño Ceniceros,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 3 mars 2016 (förenade ärendena R 653/2015–2 och R 674/2015–2) angående ett invändningsförfarande mellan Meta4 Spain och Sun Media,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordföranden S. Frimodt Nielsen samt domarna I.S. Forrester (referent) och E. Perillo,

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 30 maj 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 11 augusti 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 11 augusti 2016, efter förhandlingen den 4 juli 2017,

följande

Dom¹

[Utelämnas]

Rättslig bedömning

[Utelämnas]

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

[Utelämnas]

Jämförelsen av tjänsteslagen

- 32 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/harmoniseringsbyrån – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 33 Kompletterande tjänster är sådana tjänster mellan vilka det finns ett nära samband, i den betydelsen att den ena tjänsten är nödvändig eller betydelsefull för den andra tjänstens användning, på så sätt att konsumenterna kan tro att det är samma företag som är ansvarigt för att tillhandahålla tjänsterna (se dom av den 2 oktober 2013, Cartoon Network/harmoniseringsbyrån – Boomerang TV (BOOMERANG), T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 34 I det föreliggande fallet ansåg överklagandenämnden att de aktuella tjänsterna delvis var identiska och delvis liknade varandra. Överklagandenämnden ansåg särskilt att de tjänster i klass 41 som det sökta varumärket avsåg, på grund av sin kompletterande beskaffenhet, åtminstone uppvisade en mindre grad av likhet med såväl sändningstjänsterna som de telekommunikationstjänster i klass 38, vilka omfattas av de äldre EU-varumärkena.
- 35 Klaganden har inte bestritt överklagandenämndens slutsatser beträffande frågan om den identiska eller liknande karaktären av de tjänster i klasserna 35, 38 och 42 som det sökta varumärket avser. Klaganden har endast hävdats att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den kom fram till att de vuxenunderhållningstjänster i klass 41 som det sökta varumärket avser åtminstone uppvisar en låg likhetsgrad med de telekommunikationstjänster i klass 38, vilka omfattas av de äldre varumärkena.

1 Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

- 36 För det första är det förvisso riktigt att de vuxenunderhållningstjänster i klass 41 som det sökta varumärket avser har ett annat avsett ändamål än de tjänster i klass 38 som omfattas av de äldre varumärkena. Överklagandenämnden gjorde dock en riktig bedömning i punkt 78 i det överklagade beslutet när den fann att ett sådant konstaterande i sig inte är ägnat att ifrågasätta tjänsternas kompletterande karaktär (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 oktober 2013, BOOMERANG, T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520, punkterna 29–35).
- 37 Tribunalen konstaterar beträffande frågan huruvida de vuxenunderhållningstjänster i klass 41 som det sökta varumärket avser kompletterar de sändningstjänster i klass 38, vilka omfattas av de äldre EU-varumärkena, för det första att överklagandenämnden ansåg att nämnda vuxenunderhållningstjänster innefattade filmproduktionstjänster (punkt 79 i det överklagade beslutet). För det andra ansåg överklagandenämnden att de telekommunikationstjänster i klass 38, vilka omfattas av de äldre EU-varumärkena, innefattade sändningstjänster, inbegripet radio- och tvsändningstjänster, och nämnden fann att det äldre EU-figurmärket nr 1 669 720 uttryckligen omfattade radiosändningstjänster (punkt 76 i det angripna beslutet). Klaganden har bestritt överklagandenämndens slutsats beträffande huruvida de aktuella tjänsterna kompletterar varandra samt beträffande tjänsteslagslikheten, men tribunalen konstaterar att klaganden inte har bestritt nämndens bedömning i punkterna 76 och 79 i det överklagade beslutet av omfattningen av de tjänster som täcks av de motstående kännetecknen.
- 38 Tribunalen har redan funnit att filmproduktionstjänster i klass 41 uppvisar en viss likhet med sändningstjänster i klass 38, på grund av att de kompletterar varandra (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 oktober 2013, BOOMERANG, T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520, punkt 35). Detta äger än mer giltighet när, såsom i förevarande fall, de tjänster i klass 41 som det sökta varumärket avser och de sändningstjänster i klass 38, vilka omfattas av de äldre EU-varumärkena, har det gemensamma kännetecknet att de erbjuds i elektroniskt format, i förekommande fall på internet, eftersom denna gemensamma spridningsform är ägnad att förstärka likheten mellan tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 juni 2014, Free/harmoniseringsbyrån – Conradi + Kaiser (FreeLounge), T-161/12, ej publicerad, EU:T:2014:350, punkt 29).
- 39 För övrigt delar tribunalen överklagandenämndens bedömning att det i dagsläget är allt vanligare att radio- och tvprogram sänds via internet- eller bredbandsuppkopplingar (punkt 80 i det överklagade beslutet).
- 40 Beträffande frågan huruvida vuxenunderhållningstjänsterna och de telekommunikationstjänster som omfattas av de äldre EU-varumärken kompletterar varandra, finner tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden gjort i punkt 81 i det överklagade beslutet, att det i ansökan om registrering av det sökta varumärket preciseras att de vuxenunderhållningstjänster i artikel 41 som ansökan avser ”i synnerhet” tillhandahålls elektroniskt och online. Tjänster i klass 41 vilka, såsom i förevarande fall, tillhandahålls online har emellertid redan tidigare ansetts likna tjänster avseende ”telekommunikation; kommunikationer via datorterminaler, datorstödd överföring av meddelanden och bilder”, vilka omfattas av de äldre EU-varumärkena (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2012, Wall/harmoniseringsbyrån – Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T-227/11, ej publicerad, EU:T:2012:375, punkterna 44 och 51).
- 41 I samma dom fastställde tribunalen överklagandenämndens bedömning i det aktuella ärendet att konsumenten, även om vissa teleoperatörer tillhandahåller vissa underhållningstjänster i klass 41 genom specialiserade dotterbolag, i allmänhet inte förväntar sig ett samband mellan sådana underhållningstjänster och tjänster som är kopplade till överföring av uppgifter och datanät (dom av den 12 juli 2012, bluepod MEDIA, T-227/11, ej publicerad, EU:T:2012:375, punkt 48).

42 I likhet med vad överklagandenämnden har gjort, bör det emellertid tas hänsyn till den ekonomiska verkligheten på marknaden, såsom den ser i ut dagsläget i syfte att kontrollera huruvida det konstaterande beträffande de faktiska omständigheterna i det mål som avgjordes genom domen av den 12 juli 2012, bluepod MEDIA (T-227/11, ej publicerad, EU:T:2012:375), alljämt är aktuellt. Tribunalen konstaterar att den ekonomiska verkligheten ser mycket annorlunda ut i dag i förhållande till vad som gällde för bara ett par år sedan, särskilt till följd av den snabba tekniska utvecklingen, vilken på ett radikalt sätt har ändrat det sätt på vilket audiovisuell underhållning konsumeras. Traditionella leverantörer av telekommunikationstjänster var tidigare endast sporadiskt verksamma med att utveckla innehållet i underhållning, medan de i dag gör detta regelbundet. Samtidigt erbjuder underhållningsföretag tjänster som tidigare var förbehållna telebolagen. Dessutom har vissa företag paketerbudanden, vilka innebär att konsumenterna ges båda en teleuppkoppling och tillgång till innehållet i underhållning via uppkopplingen. Telekonsumenterna kan därför ledas att tro att innehållet i den underhållning som tillhandahålls via deras internetuppkoppling kommer från samma företag (punkterna 83–86 i det överklagade beslutet).

[Utelämnas]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Sun Media Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 januari 2018.

Underskrifter