



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 1 mars 2018\*

”EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke bestående av två parallella ränder på en sko - Äldre EU-figurmärke som återger tre parallella ränder på en sko - Relativt registreringshinder - Skadlig inverkan på renomméet - Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-629/16,

**Shoe Branding Europe BVBA**, Oudenaarde (Belgien), företrätt av advokaten J. Løje,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av A. Lukošiuė och A. Söder, båda i egenskap av ombud,

motpart,

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

**adidas AG**, Herzogenaurach (Tyskland), företrätt av I. Fowler och I. Junkar, solicitors,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 8 juni 2016 (ärende R 597/2016-2) om ett invändningsförfarande mellan adidas och Shoe Branding Europe,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise och K. Kowalik-Bańczyk (referent),

justitiesekreterare: handläggaren X. Lopez Bancalari,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 1 september 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 1 december 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 21 december 2016,

\* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 6 juli 2017,  
följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Shoe Branding Europe BVBA, gav den 1 juli 2009 in 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), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket, som av klaganden angetts vara ett "övrigt" varumärke, återges nedan:



3 I registreringsansökan beskrivs det sökta varumärket på följande sätt:

"Varumärket är ett positionsmärke. Märket består av två parallella linjer placerade på den utvändiga ytan av överdelen av en sko. De parallella linjerna går från skons sulkant och sluttar bakåt till mitten av skons vristkant. Den streckade linjen markerar märkets placering och är inte en del av märket."

4 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Fotbeklädnader".

5 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 107/2010 av den 14 juni 2010.

6 Med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001) invände intervenienten, adidas AG, den 13 september 2010 mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor som avsågs i registreringsansökan.

7 Invändningen grundade sig särskilt på följande äldre rättigheter:

– EU-figurmärket, registrerat den 26 januari 2006 under nr 3517646 för "Fotbeklädnader", i klass 25, med följande beskrivning: "Märket består av tre lika stora och lika breda, parallellt löpande ränder, påsatta på fotbeklädnader; ränderna är placerade på ovansidan av fotbeklädnaderna i området mellan skosnören och sulan". Detta varumärke (nedan kallat det äldre varumärket) återges nedan:



– Det tyska varumärket av typen "övrigt varumärke" som registrerades den 14 december 1999 under nr 39950559, och som sedan förnyats i vederbörlig ordning, för "fotbeklädnader" inklusive

”fotbeklädnader för sport och fritid”, i klass 25, med följande beskrivning: ”Märket består av tre ränder som bildar en kontrast till skons grundfärg. Skons form tjänar endast till att återge det sätt på vilket det kommersiella märket anbringas och utgör inte i sig en del av det kommersiella märket”. Detta varumärke (nedan kallat det tyska varumärket nr 39950559) återges nedan:



- 8 Till stöd för invändningen åberopades särskilt de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001).
- 9 Invändningsenheten avslag invändningen genom beslut av den 22 maj 2012.
- 10 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut till EUIPO den 2 juli 2012 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
- 11 EUIPO:s andra överklagandenämnd avslag överklagandet genom beslut av den 28 november 2013. Som skäl härför anfördes bland annat att de motstående varumärkena vid en helhetsbedömning skilde sig åt och att denna omständighet var tillräcklig för att dels utesluta att det förelåg en risk för förväxling i omsättningskretsen i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, dels göra det osannolikt att omsättningskretsen fick uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena och följaktligen att någon sådan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i samma förordning skulle uppkomma (nedan kallat beslutet av den 28 november 2013).
- 12 Intervenienten överklagade därefter detta beslut till tribunalen.
- 13 Tribunalen ogiltigförklarade beslutet av den 28 november 2013 genom dom av den 21 maj 2015, adidas/harmoniseringskontoret – Shoe Branding Europe (två parallella ränder på en sko) (T-145/14, ej publicerad, EU:T:2015:303) (nedan kallad domen om ogiltigförklaring). Som skäl för ogiltigförklaringen angav tribunalen att överklagandenämndens bedömning att det saknades likhet mellan de motstående varumärkena var felaktig och att denna felaktiga bedömning hade medfört att nämnden gjorde en felaktig bedömning av risken för att allmänheten förväxlade de motstående varumärkena eller, med desto större skäl, förknippade dem med varandra.
- 14 Klaganden överklagade denna dom.
- 15 Domstolen ogillade överklagandet genom beslut av den 17 februari 2016, Shoe Branding Europe/harmoniseringskontoret (C-396/15 P, ej publicerad, nedan kallat beslutet att ogilla överklagandet, EU:C:2016:95).
- 16 EUIPO:s andra överklagandenämnd följde domen om ogiltigförklaring och beslutet att ogilla överklagandet och prövade intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut på nytt.
- 17 Överklagandenämnden biföll överklagandet genom beslut av den 8 juni 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet) och biföll invändningen med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Den ansåg särskilt att det, med hänsyn till att det fanns en viss likhet mellan de motstående varumärkena och att de varuslag som omfattades av dessa var identiska samt att det äldre varumärket var känt i hög grad, fanns en risk för att omsättningskretsen skulle få uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena och att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, utan att det fanns någon skälig anledning som motiverade denna användning.

### Rättegångsdeltagarnas yrkanden

- 18 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
  - förplikta överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 19 Klaganden har vid förhandlingen preciserat att dess andra yrkande ska förstås så, att det avser förpliktande för EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna. Tribunalen har antecknat denna precisering i förhandlingsprotokollet.
- 20 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- ogilla överklagandet, och
  - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

### Rättslig bedömning

- 21 Klaganden har till stöd för överklagandet åberopat en enda grund, vilken avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och en ”missuppfattning av de faktiska omständigheterna”. Enligt klaganden var överklagandenämndens bedömning att det förelåg förutsättningar för avslag på ansökan om registrering av varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 felaktig.
- 22 Denna grund kan delas upp i tre delar. Klaganden har nämligen gjort gällande att överklagandenämnden gjort flera felaktiga bedömningar beträffande för det första bevisningen om hur känt det äldre varumärket är, för det andra förekomsten av en skadlig inverkan på detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga och för det tredje frånvaron av en skälig anledning att använda det sökta varumärket.

### *Allmänna överväganden rörande artikel 8.5 i förordning nr 207/2009*

- 23 I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning enligt artikel 8.2 i samma förordning (nu artikel 8.2 i förordning 2017/1001) 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 äldre varumärket är känt inom Europeiska 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.
- 24 För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämpligt, fordras att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärket vara registrerat. För det andra måste detta varumärke och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra. För det tredje måste 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 fjärde 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. Dessa

fyra villkor är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan bestämmelsen inte tillämpas (se dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34 och där angiven rättspraxis).

### ***Kravet på att det äldre varumärket ska vara känt***

- 25 För att ett registrerat varumärke ska omfattas av det skydd som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 krävs att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket (dom av den 6 februari 2007, Aktieselskabet av 21. november 2001/harmoniseringskontoret – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 48; se även, analogt, dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 26).
- 26 Vid bedömningen av detta villkor ska samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (dom av den 6 februari 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 49; se även, analogt, dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 27).
- 27 Vad gäller det geografiska området ska villkoret att varumärket är känt, när det är fråga om ett EU-varumärke, anses vara uppfyllt om varumärket är känt i en väsentlig del av unionen (dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 27). I vissa fall kan en enda medlemsstat anses utgöra en väsentlig del av unionen (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 28).
- 28 Innehavaren av ett registrerat varumärke kan för övrigt, för att visa att varumärket har speciell särskiljningsförmåga och att det är känt, åberopa bevisning för att varumärket använts i en annan form, såsom en del av ett annat känt registrerat varumärke, förutsatt att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från samma företag. För att avgöra om så är fallet är det lämpligt att kontrollera att skillnaderna mellan de två varumärkena inte utgör hinder för att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från ett visst företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 maj 2015, Spa Monopole/harmoniseringskontoret – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, punkterna 33 och 35).

### ***Kravet på samband mellan de motstående varumärkena eller på att de förknippas med varandra***

- 29 Den skadliga inverkan som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är, när den uppstår, följden av en viss grad av likhet mellan det äldre kända varumärket och det sökta varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar dessa båda varumärken med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem. Det krävs således inte att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det äldre kända varumärket och det sökta varumärket att det föreligger risk för att omsättningskretsen förväxlar dem. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och det sökta varumärket får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa varumärken. (dom av den 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 41; se även, analogt, dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 29, och dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 36).
- 30 Prövningen av huruvida det finns ett sådant samband ska ske genom en helhetsbedömning som görs med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland särskilt för det första arten av de aktuella varorna och tjänsterna och hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, för det andra graden av likhet mellan de motstående varumärkena, för det tredje i hur hög grad det äldre varumärket är känt, för det fjärde graden av ursprunglig eller genom användning

förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och för det femte, i förekommande fall, förekomsten av en risk för förväxling hos omsättningskretsen (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42).

- 31 Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se, analogt, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26, och dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 42). Därför kan den grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen visar även den vara en relevant omständighet att beakta vid bedömningen av om det finns ett samband mellan de motstående varumärkena (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkterna 27, 28, 45 och 55–57, dom av den 9 april 2014, El du Pont de Nemours/harmoniseringskontoret – Zueco Ruiz (ZYTel), T-288/12, ej publicerad, EU:T:2014:196, punkterna 74 och 75, och dom av den 19 maj 2015, Swatch/harmoniseringskontoret – Panavision Europe (WATCHBALL), T-71/14, ej publicerad, EU:T:2015:293, punkt 33).
- 32 Det kan vidare inte uteslutas att den omständigheten att två varumärken existerat parallellt på en viss marknad tillsammans med andra faktorer eventuellt kan bidra till att minska risken för att omsättningskretsen förknippar dessa varumärken med varandra enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (dom av den 26 september 2012, IG Communications/harmoniseringskontoret – Citigroup och Citibank (CITIGATE), T-301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473, punkt 128; se även, analogt, dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82, och dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringskontoret – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:C:2005:169, punkt 86).
- 33 Detta kan emellertid endast beaktas om det vederbörligen visas att skälet till att varumärkena kunde existera parallellt var att det saknades risk för att omsättningskretsen skulle förknippa de nämnda varumärkena med varandra, och endast under förutsättning att dessa är identiska med de motstående varumärkena (dom av den 26 september 2012, CITIGATE, T-301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473, punkt 128; se även, analogt, dom av den 11 maj 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:C:2005:169, punkt 86) eller åtminstone uppvisar en tillräckligt hög grad av likhet.
- 34 Det kan särskilt anses att det inte föreligger någon risk för att varumärkena ska förknippas med varandra när varumärkenas samexistens på marknaden varit ”fredlig” (se, analogt, dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82). Två varumärkens samexistens kan emellertid inte anses ha varit ”fredlig”, när innehavaren av det ena varumärket angripit användningen av det andra varumärket vid administrativa organ eller vid domstol (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 83, och dom av den 8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringskontoret – Champagne Roederer – (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 74).

#### ***Former av skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga***

- 35 Omsättningskretsens uppfattning att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena är ett nödvändigt villkor men är inte i sig tillräcklig för att fastställa att det föreligger sådan skadlig inverkan som kända varumärken skyddas mot genom artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

- 36 Sådan skadlig inverkan utgörs av, för det första, förfång för varumärkets särskiljningsförmåga och, för det andra, förfång för varumärkets renommé samt, för det tredje, att användningen drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
- 37 Det kan noteras att det räcker med någon av dessa tre former av skadlig inverkan för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig, såvida det inte finns en skälig anledning som motiverar användningen av det sökta varumärket. Härav följer att den fördel som tredje man drar av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan vara otillbörlig, även om användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken inte medför något förfång för vare sig varumärkets särskiljningsförmåga eller dess renommé eller mer allmänt för varumärkesinnehavaren (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 42 och 43).

***Bevisregler och förhållandet mellan fall där det föreligger en skadlig inverkan och fall där det finns en skälig anledning till användningen***

- 38 För att åtnjuta skydd enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska innehavaren av det äldre varumärket först styrka antingen att en användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller att denna användning skulle medföra förfång för denna särskiljningsförmåga eller detta renommé (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 37).
- 39 Den faktiska användningen av det sökta varumärket kan i detta sammanhang beaktas som en indikation eller en illustration av den höga sannolikheten för att det finns en risk för skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé. När det sökta varumärket redan används och det finns konkreta omständigheter som förefaller styrka att omsättningskretsen har uppfattningen att det föreligger ett samband och att den påstådda skadliga inverkan föreligger, är det således uppenbart att dessa omständigheter har stor betydelse vid bedömningen av risken för skadlig inverkan på det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2012, Viaguara/harmoniseringskontoret – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, ej publicerad, EU:T:2012:26, punkt 72, dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punkterna 88 och 89, och generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i målet Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 84).
- 40 Innehavaren av det äldre varumärket behöver emellertid inte styrka förekomsten av en faktisk och aktuell skadlig inverkan på varumärket. Om det är möjligt att förutse att det sökta varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skadlig inverkan kommer att uppkomma, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess att denna inverkan faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att, vid första påseende, dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skadlig inverkan i framtiden (dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringskontoret – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punkt 40; se även, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).
- 41 Det är vidare möjligt – särskilt när det är fråga om en invändning grundad på ett synnerligen känt äldre varumärke – att sannolikheten för en framtida, icke-hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende (dom av den 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 48).

42 Om innehavaren av det äldre varumärket har lyckats att styrka antingen en faktisk och aktuell skadlig inverkan på sitt varumärke i enlighet med artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 eller att det finns en verklig risk för en sådan skadlig inverkan i framtiden, ankommer det på innehavaren av det sökta varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda detta varumärke (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 39).

***Uttrycket ”dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”***

43 Enligt domstolens praxis avses med uttrycket ”dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”, även kallat ”snyltning” eller ”free-riding”, den fördel som följer av användningen av ett sökt varumärke som är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke. Begreppet omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det sökta varumärket (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 41).

44 När tredje man, genom användning av ett varumärke som liknar ett känt varumärke, försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt för att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller behöva göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som innehavaren av det äldre varumärket gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, ska den fördel som följer av nämnda användning anses otillbörligen ha dragits av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 49).

45 Det kan bland annat anses föreligga en risk för en sådan skadlig inverkan när det har styrkts att det sökta varumärket förknippas med positiva egenskaper hos det identiska eller liknande äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2012, You-Q/harmoniseringskontoret – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, ej publicerad, EU:T:2012:177, punkterna 71 och 72, dom av den 27 september 2012, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, ej publicerad, EU:T:2012:500, punkterna 66 och 68, och dom av den 2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, punkterna 140–143 och 146).

46 För att i ett enskilt fall avgöra om användningen, utan skälig anledning, av det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska det emellertid göras en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 68 och 79, och dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).

47 Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt det äldre varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varu- eller tjänsteslagens art och hur näraliggande dessa är (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).

48 Vad särskilt gäller fastställandet av hur känt det äldre varumärket är respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, förhåller det sig så, att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare kan en skadlig inverkan anses föreligga (se, analogt, dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 30, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 69, och dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).



- 49 På samma sätt gäller att ju större likheten är mellan de varu- och tjänsteslag som omfattas av de två varumärkena, desto större är sannolikheten att det sökta varumärket kommer att dra fördel av att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, för ett liknande resonemang, generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i målet Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 65).
- 50 Det kan vidare nämnas att man vid den helhetsbedömning som nämns i punkt 46 ovan i förekommande fall även kan beakta förekomsten av en risk för urvattning eller nedsvärtning av varumärket, och således risken för att någon av de två andra former av skadlig inverkan som nämns i punkt 36 ovan ska uppkomma (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 45).
- 51 Bedömningen av huruvida det kan uppstå en skadlig inverkan i form av en otillbörlig fördel som dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska slutligen göras med utgångspunkt i genomsnittskonsumenten av de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 36).

### ***Begreppet skälig anledning***

- 52 Begreppet skälig anledning, som tillåter användning av ett varumärke som medför en skadlig inverkan på ett känt varumärke, ska tolkas restriktivt (dom av den 16 mars 2016, The Body Shop International/harmoniseringskontoret – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, EU:T:2016:148, punkt 65).
- 53 Förordning nr 207/2009 syftar emellertid allmänt till att skapa en balans mellan varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktioner bevaras och andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecknen som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria (se, analogt, dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punkt 29, och dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 41).
- 54 I det system för skydd av varumärken som infördes genom förordning nr 207/2009 beaktas en tredje mans intresse av att i näringslivet använda sig av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke och att låta registrera det som EU-varumärke, i de fall där artikel 8.5 i förordningen är tillämplig, genom den möjlighet som den som använder det sökta varumärket har att åberopa en "skälig anledning" (se, analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 43).
- 55 Av detta följer att begreppet "skälig anledning" inte kan tolkas så, att det endast omfattar objektivt tvingande skäl, utan även kan avse subjektiva intressen hos en tredje man som redan har använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det äldre kända varumärket och som önskar registrera kännetecknet som EU-varumärke (se, analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 45 och 48).
- 56 Detta är anledningen till att domstolen slagit fast att innehavaren av ett varumärke, då det föreligger "skälig anledning", kan vara tvungna att tolerera att tredje man använder ett kännetecken som liknar detta varumärke, inklusive för en vara eller tjänst som är identisk med den vara eller tjänst för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och att användningen av det nämnda kännetecknet har skett i god tro (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 60).

- 57 Domstolen har preciserat att man vid bedömningen av huruvida berörd tredje man använt ett kännetecken som liknar ett känt varumärke i god tro särskilt ska beakta följande: Hur väl inarbetat det nämnda kännetecknet är och vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen. Graden av likhet mellan, å ena sidan, de varor och tjänster som kännetecknet ursprungligen har använts för och, å andra sidan, de varor och tjänster som det kända varumärket har registrerats för. Hur den tidpunkt då detta kännetecken användes för första gången, för en vara som är identisk med den vara som omfattas av det kända varumärket, förhåller sig till den tidpunkt då detta varumärke blev känt. Den ekonomiska och kommersiella relevansen av användningen av det kännetecken som liknar detta varumärke (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, *Leidseplein Beheer och de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 54–60).
- 58 Tredje mans tidigare användning av ett kännetecken eller ett sökt varumärke som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke kan anses utgöra ”skäligen anledning” i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och ge denna tredje man rätt att inte bara fortsätta att använda detta kännetecken, utan även att låta registrera det som EU-varumärke, trots att användningen av det sökta varumärket kan dra fördel av det äldre varumärkets renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2016, *Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 113).
- 59 För att så ska vara fallet krävs emellertid att användningen av det sökta varumärket uppfyller flera villkor som gör det möjligt att bekräfta att det är fråga om ett verkligt bruk och att innehavaren av det sökta varumärket varit i god tro.
- 60 För det första ska det kännetecken som motsvarar det sökta varumärket ha varit föremål för verkligt och faktiskt bruk.
- 61 För det andra ska användningen av detta kännetecken i princip ha inletts före det att ansökan om registrering av det äldre kända varumärket gavs in, eller åtminstone före det att detta varumärke blev känt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, *Leidseplein Beheer och de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 56–59, och dom av den 5 juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 114).
- 62 För det tredje ska det kännetecken som motsvarar det sökta varumärket ha använts inom hela det geografiska område för vilket det äldre kända varumärket var registrerat. Detta innebär att när det äldre kända varumärket är ett EU-varumärke ska det kännetecken som motsvarar det sökta varumärket ha använts inom hela unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 april 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, och dom av den 5 juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 115).
- 63 För det fjärde får denna användning i princip inte ha angripits av innehavaren av det äldre kända varumärket. Med andra ord ska det sökta varumärkets och det äldre kända varumärkets samexistens inom det berörda geografiska området ha varit fredlig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 april 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, och dom av den 5 juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 114).
- 64 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som tribunalen ska pröva de tre delarna av klagandens enda grund.

***Den första delgrunden: Huruvida det äldre varumärket är känt***

- 65 Klaganden har inom ramen för den första delgrunden gjort gällande att överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning när den fann att den av intervenienten ingivna bevisningen var tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket var känt inom unionen.

- 66 Det ska i detta sammanhang först erinras om att, såsom angetts i punkterna 23 och 24 ovan, ett EU-varumärke, såsom det äldre varumärket, kan omfattas av det skydd som ges i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 endast om det är känt inom unionen.
- 67 Intervenienten har i förevarande fall under invändningsförfarandet gett in olika handlingar för att styrka verkligt bruk av sina äldre varumärken och att dessa är kända när de används på sportkläder eller sportskor. Bland dessa handlingar återfinns särskilt en promemoria angående bevisen för användning av flera tyska varumärken och en internationell registrering, en förklaring under sanningsförsäkran avseende omsättningen för "varumärket adidas", undersökningar avseende företagets marknadsandelar och om hur kända dess varumärken är, avgöranden från nationella domstolar, kataloger, pressklipp och reklamannonser.
- 68 Både invändningsenheten, i sitt beslut av den 22 maj 2012 (sidorna 3 och 4), och överklagandenämnden, först i sitt beslut av den 28 november 2013 (punkt 66) och därefter på nytt i det överklagade beslutet (punkterna 33–42 och 59), har bedömt att denna bevisning sammantaget visar att figurmärket bestående av tre parallella ränder på en sko är känt inom unionen.
- 69 Vissa av de omständigheter som intervenienten åberopat och som nämnts av invändningsenheten och överklagandenämnden framstår som särskilt relevanta, bland annat på grund av att de rör frågan huruvida intervenientens äldre varumärken på skor är kända.
- 70 För det första har invändningsenheten och överklagandenämnden erinrat om att intervenienten använt figurmärket bestående av tre parallella ränder på skor sedan år 1949 och att detta märke numera återfanns på 70 procent av de av intervenienten saluförda skorna. De har även hänvisat till resultaten från en studie som genomförts år 2004, av vilken det framgick att intervenientens andel av den tyska marknaden för sportskor under åren 2000–2004 var mellan 23,1 och 25,7 procent. Intervenienten gav vidare in en förklaring, under sanningsförsäkran, till EUIPO i vilken, för åren 2005–2009, specificeras det belopp som dess skoförsäljning uppgick till och dess reklamkostnader i tretton medlemsstater, nämligen Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och, gemensamt betraktade, de tre Benelux-staterna. Av denna förklaring under sanningsförsäkran, vilken inte saknar bevisvärde, framgår att intervenienten har en betydande omsättning i de ovannämnda medlemsstaterna och att den har stora reklamkostnader i dessa. Tribunalen anser därför att dessa olika uppgifter sammantagna är ägnade att styrka att intervenientens skor med ett figurmärke bestående av tre parallella ränder under lång tid varit föremål för en mycket stor spridning.
- 71 För det andra har de ovannämnda organen i sina beslut angett att det av flera opinionsundersökningar framgick att det i omsättningskretsen fanns en hög grad av kännedom om varumärket bestående av tre parallella ränder, bland annat när varumärket användes på skor. Tribunalen konstaterar i detta avseende att intervenienten till EUIPO gett in flera undersökningar som syftade till att fastställa andelen personer, av ett antal slumpvis utvalda intervjuade personer, som när de ställs inför en sko som bär ett varumärke som liknar det äldre varumärket och som består av tre parallella ränder anser att det är fråga om intervenientens vara eller åtminstone associerar denna sko med intervenienten. Exempelvis framgår det av en undersökning som gjorts år 2008 i Spanien att 61,3 procent av de intervjuade personerna i den medlemsstaten kände igen den nämnda skon som en av intervenientens varor eller associerade den med intervenienten. Denna andel uppgick till och med till 83,3 procent bland personer som var mellan 15 och 34 år gamla, som utgör den huvudsakliga målgruppen i omsättningskretsen. Enligt en undersökning i Italien år 2005 associerade 42 procent av de intervjuade personerna – och upp till 55 procent av dem som ingick i omsättningskretsen för sportskor – spontant en sådan sko med intervenienten. Andelen personer som spontant associerade skon med intervenienten var till och med 71 procent i Sverige, enligt en undersökning i denna medlemsstat år 2003. Slutligen förefaller andra studier, bland annat i Tyskland år 1983, i Liverpool (Förenade kungariket) år 1995 och i Finland år 2005, visa att den breda allmänheten även i dessa medlemsstater känner igen intervenientens varumärke bestående av tre parallella ränder, när det används på en sko.

- 72 För det tredje har invändningsenheten och överklagandenämnden nämnt den omständigheten att det i flera nationella domstolsavgöranden har konstaterats att intervenientens varumärke bestående av tre parallella ränder är känt. Tribunalen konstaterar i detta avseende att intervenienten faktiskt vid EUIPO gett in flera nationella domstolsavgöranden i vilka det ansetts att detta varumärke, när det används på skor, är mycket känt eller välkänt. Detta är särskilt fallet med en dom av den 12 februari 1987 av Korkein oikeus (Högsta domstolen, Finland), ett avgörande av den 1 oktober 1998 av Audiencia Provincial de Valencia (Provinsdomstolen i Valencia, Spanien), ett avgörande av den 20 maj 2002 av Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Handelsdomstolen i Madrid, Spanien), ett avgörande av den 24 januari 2003 av Oberlandesgericht Köln (Regionala överdomstolen i Köln, Tyskland), olika avgöranden meddelade år 2004 av Polymeles Protodikeio Athinon (Domstolen i Aten, Grekland) och av Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Domstolen i Thessaloniki, Grekland), ett avgörande av den 31 augusti 2005 av Helsingin käräjäoikeus (Helsingfors tingsrätt, Finland), ett avgörande av den 19 oktober 2005 av Landesgericht Graz (Regionala domstolen i Graz, Österrike), ett avgörande av den 31 juli 2009 av Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Näringsdomstolen i Zaragoza, Spanien) och ett avgörande av den 7 oktober 2010 av Tribunale civile di Roma (Tvistemålsdomstolen i Rom, Italien). Av de uppgifter som intervenienten lämnat framgår vidare att även de nationella förvaltningsmyndigheterna med ansvar för varumärkesrättsliga frågor i Spanien och Förenade kungariket kommit till denna slutsats.
- 73 För det fjärde har de ovannämnda organen vid EUIPO även beaktat intervenientens omfattande sponsringsverksamhet. Intervenienten sponsrade således, enligt dessa, olika prestigefyllda sportevenemang, såsom världsmästerskapen i fotboll år 1998 i Frankrike, Europamästerskapen i fotboll år 2000 i Belgien och Nederländerna och världsmästerskapen i fotboll år 2002 i Sydkorea och Japan. Intervenienten var även officiell leverantör av utrustning till flera fotbollslag, såsom FC Bayern och Real Madrid. Till följd av denna sponsringsverksamhet bar således ett stort antal mycket kända fotbolls- och tennisspelare skor med varumärket bestående av tre parallella ränder.
- 74 Klaganden har emellertid bestritt riktigheten i den bedömning som överklagandenämnden gjort och som invändningsenheten argumenterat för i förfarandet vid nämnden. Klaganden har till stöd härför framställt tre invändningar.
- 75 Klaganden har för det första hävdade att flertalet av de handlingar som intervenienten gett in inte avser det äldre varumärket utan andra varumärken som tillhör intervenienten och som huvudsakligen används i Tyskland och, vad gäller vissa av dem, på kläder. Den omständigheten att det är bevisat att dessa olika varumärken använts i Tyskland innebär emellertid inte att det är styrkt att det äldre varumärket är känt i hela unionen.
- 76 Vad först gäller påståendet att viss bevisning avser andra av intervenientens varumärken än det äldre varumärket, erinrar tribunalen om att innehavaren av ett registrerat varumärke, i enlighet med den rättspraxis som anges i punkt 28 ovan, för att styrka att detta varumärke är känt kan åberopa uppgifter som styrker att det är känt i en annan form, bland annat i form av ett annat registrerat varumärke, under förutsättning att omsättningskretsen fortsätter att uppfatta de aktuella varorna som härrörande från samma företag.
- 77 I förevarande fall framgår det av punkt 42 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden med rätta funnit att även om den bevisning som intervenienten gett in avsåg samtliga äldre varumärken, var bevisningen avseende det nu aktuella äldre varumärket och det tyska varumärket nr 39950559 särskilt relevant.
- 78 Med hänsyn till den mycket stora visuella likheten mellan dessa båda varumärken, vilka båda två består av tre parallella ränder som placerats på samma ställe på skorna, råder det nämligen inte något som helst tvivel om att omsättningskretsen, när den ställs inför något av varumärkena, kommer att uppfatta de aktuella varorna som härrörande från samma företag. Bevisningen avseende det tyska

varumärket nr 39950559 är följaktligen relevant för att styrka att det äldre varumärket är känt. Detsamma gäller bevisningen avseende andra varumärken som består av tre parallella ränder, vilka placerats på samma ställe på skorna, såsom de tyska varumärkena 944623 och 944624.

- 79 Vad därefter gäller den omständigheten att viss bevisning avser varumärken som används på kläder, konstaterar tribunalen att denna bevisning förvisso inte är relevant i förevarande fall. Av punkt 77 ovan framgår emellertid att överklagandenämnden i huvudsak inte grundat sig på denna bevisning och att den mest relevanta bevisning som getts in av intervenienten, som räknats upp i punkterna 70–73 ovan, tvärtom avser varumärken som används på skor och inte på kläder.
- 80 Vad slutligen gäller den omständigheten att vissa av intervenientens varumärken huvudsakligen används i Tyskland, erinrar tribunalen om att det äldre varumärket, som är ett EU-varumärke, för att omfattas av det skydd som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, enligt den rättspraxis som anges i punkterna 25–27 ovan måste vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, i en väsentlig del av unionen, vilken i vissa fall kan utgöras av en enda medlemsstat.
- 81 I förevarande fall kan Tyskland anses utgöra en väsentlig del av unionen.
- 82 En del av den ingivna bevisningen, bland annat den som nämns i punkterna 71 och 72 ovan, är för övrigt ägnad att styrka att det äldre varumärket är känt i flera andra medlemsstater, däribland Spanien, Finland, Italien och Sverige. Det är uppenbart att dessa medlemsstater, sammantagna, utgör en väsentlig del av unionen, och detta gäller i än högre grad om man lägger till Tyskland, som är den medlemsstat från vilken intervenienten bedrivit sin verksamhet.
- 83 Klaganden har för det andra hävdatt att handlingarna avseende intervenientens verksamhet och om i vilken mån dess namn är välkänt saknar relevans för att styrka användningen av det äldre varumärket och det tyska varumärket 39959559 och i vilken mån dessa är kända.
- 84 Tribunalen har i punkterna 70–73 ovan räknat upp den mest relevanta bevisning som intervenienten gett in och som beaktats av överklagandenämnden. Denna bevisning rör inte intervenientens verksamhet i allmänhet eller i vilken mån som namnet adidas är välkänt. En del av bevisningen rör på sin höjd intervenientens tillverkning av sport skor och spridningen av sport skor med ett figurmärke bestående av tre parallella ränder. I den mån som den ovannämnda bevisningen, som helhet betraktad, i sig är tillräcklig för att styrka att vissa intervenienten tillhöriga äldre varumärken på skor har använts och är välkända, i synnerhet det nu aktuella varumärket och det tyska varumärket nr 39950559, kan klaganden inte med framgång göra gällande att vissa av de handlingar som intervenienten gett in har en mer allmän beskaffenhet och rör intervenientens verksamhet och frågan huruvida dess namn är välkänt.
- 85 För det tredje har klaganden gjort gällande att det endast är ett fåtal handlingar som specifikt nämner det äldre varumärket och att dessa handlingar består av dels undersökningar med ett litet antal deltagare i begränsade geografiska områden, dels domstolsavgöranden som inte grundas på bevis för att detta varumärke är känt.
- 86 Tribunalen konstaterar i detta avseende att de undersökningar som nämns i punkt 71 ovan har gjorts i flera medlemsstater och avser ett betydande antal utvalda personer, nämligen 319 personer i den i Finland gjorda undersökningen, 330 personer i undersökningen i Spanien – som inte bara avsåg staden Zaragoza –, 500 personer i undersökningen i Italien, 675 personer i undersökningen i Tyskland och 18 000 personer i den undersökning som gjorts i Sverige. Endast det antal personer, 82 stycken, som ingick i undersökningen i Liverpool förefaller, i sig, vara otillräcklig för att med säkerhet styrka att det äldre varumärket är känt i hela Förenade kungariket, även om det förefaller att bekräfta att detta varumärke är känt i viss utsträckning i en av de största städerna i denna medlemsstat.

- 87 Därtill kommer att klaganden inte på ett verkningfullt sätt har bestridit bevisvärdet av de nationella domstolsavgöranden i vilka det konstaterats att det äldre varumärket är känt, utan endast har gjort gällande att dessa inte grundas på bevis för att så är fallet.
- 88 Under dessa omständigheter anser tribunalen att klagandens invändningar kan lämnas utan avseende, och att den bevisning som nämns i punkterna 70–73 ovan är tillräcklig för att styrka att det äldre varumärket var känt inom en betydande del av omsättningskretsen, i en väsentlig del av unionen.
- 89 Den bedömning som gjorts av först invändningsenheten och därefter sedan överklagandenämnden om huruvida det äldre varumärket är känt ska följaktligen godtas.
- 90 Mot denna bakgrund kan den första delgrunden inte leda till bifall för överklagandet.

***Den andra delgrunden: Huruvida det kan uppstå en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga***

- 91 Klaganden har inom ramen för den andra delgrunden i huvudsak anfört att användningen av det sökta varumärket, till skillnad från vad överklagandenämnden ansett, inte skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 92 Denna delgrund består av fyra anmärkningar. Klaganden har gjort gällande att överklagandenämndens resonemang innehåller flera bedömningsfel bestående i av för det första en felaktig tillämpning av ”genomsnittskonsumentsestet”, för det andra underlåtenheten att göra en helhetsbedömning av graden av likhet mellan de motstående varumärkena, för det tredje underlåtenheten att beakta att det äldre varumärket har en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga och för det fjärde underlåtenheten att göra en självständig bedömning och, under alla omständigheter, förekomsten av en felaktig bedömning av risken för skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

***Den första anmärkningen: Huruvida tillämpningen av ”genomsnittskonsumentsestet” var felaktig***

- 93 Klaganden anser att överklagandenämndens tillämpning av ”genomsnittskonsumentsestet” var felaktig och att den gjort flera bedömningsfel i beslutet i detta avseende, av vilka flertalet tidigare gjorts av tribunalen i domen om ogiltigförklaring.
- 94 Klaganden har först kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha funnit att sportkläder och sport skor är dagligvaror, trots att det i själva verket rör sig om specialiserade varor. Klaganden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden bortsett från den omständigheten att vissa delar av sportkläderna och sport skorna har en reklamfunktion eller affischeringsfunktion, och att det i synnerhet var mycket vanligt att sådana figurmärken och figurkännetecken som ränder åsattes dessa varor. Klaganden har förklarat att genomsnittskonsumenten av sport skor är van att lita på dessa kännetecken när den väljer de varor som han eller hon ska köpa och att genomsnittskonsumenten till följd härav generellt sett är kapabel att skilja mellan olika varumärken för sport skor, även om de liknar varandra. Klaganden har slutligen hävdade att överklagandenämnden har bortsett från den omständigheten att genomsnittskonsumenten ägnar särskild uppmärksamhet åt sport skornas sidopartier och de figurmärken som förekommer där. Överklagandenämnden har följaktligen gjort en felaktig bedömning när den fann att genomsnittskonsumenten av sport skor inte visar prov på en hög uppmärksamhetsnivå utan endast en låg uppmärksamhetsnivå.

- 95 Mot bakgrund av dessa argument förefaller klaganden med sin första anmärkning att i huvudsak ifrågasätta den bedömning som överklagandenämnden gjort i fråga om den uppmärksamhetsgrad som uppvisas av omsättningskretsen och att kräva att en hög uppmärksamhetsgrad ska läggas till grund för bedömningen.
- 96 Tribunalen konstaterar i detta sammanhang att överklagandenämnden inte uttryckligen har angett uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen i det överklagade beslutet.
- 97 Överklagandenämnden har emellertid, i punkt 10 i det överklagade beslutet, nämnt att den i punkt 51 i sitt tidigare beslut av den 28 november 2013 hade bedömt att genomsnittskonsumenten inte visar de aktuella varorna större uppmärksamhet än vad som i genomsnitt är fallet beträffande andra varor. Överklagandenämnden har även, i punkt 57 i det överklagade beslutet, erinrat om att även tribunalen, i punkt 40 i domen om ogiltigförklaring, hade funnit att genomsnittskonsumenten av de nämnda varorna visade prov på en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå. Överklagandenämnden ska under dessa omständigheter, i det överklagade beslutet, anses ha utgått från en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå i enlighet med domen om ogiltigförklaring.
- 98 Det ska därmed undersökas huruvida klaganden har rätt, och i förekommande fall fog för, att ifrågasätta överklagandenämndens sålunda gjorda bedömning av uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen.
- 99 EUIPO och intervenienten har nämligen gjort gällande att frågan rörande uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen slutgiltigt avgjorts av tribunalen och domstolen i domen om ogiltigförklaring respektive beslutet att ogilla överklagandet. EUIPO har preciserat att dessa domstolsavgöranden vunnit rättskraft.
- 100 Det ska i detta sammanhang erinras om att tribunalen, när den fann att överklagandenämnden hade gjort flera fel i sin bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen och ogiltigförklarade beslutet av den 28 november 2013, särskilt, i punkterna 33 och 40 i domen om ogiltigförklaring, grundade sig dels på att "sportskor" var dagligvaror, dels på att omsättningskretsen, som utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, visade prov på en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad vid inköp av nämnda "sportskor". Klaganden försökte ifrågasätta dessa bedömningar av de faktiska omständigheterna vid domstolen, men denna avvisade vissa av klagandens argument och fann övriga argument vara uppenbart ogrundade (beslutet att ogilla överklagandet, punkterna 11–18). Av detta följer att domen om ogiltigförklaring av beslutet av den 28 november 2013 har vunnit laga kraft.
- 101 Av fast rättspraxis följer att en dom om ogiltigförklaring vinner absolut rättskraft när den väl har vunnit laga kraft (se dom av den 29 april 2004, Italien/kommissionen, C-372/97, EU:C:2004:234, punkt 36 och där angiven rättspraxis). Den absoluta rättskraften omfattar både domslutet och de domskäl som utgör det nödvändiga stödet för domslutet och som därför inte kan skiljas från detta (se dom av den 1 juni 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) och Diputación Foral de Vizcaya/kommissionen, C-442/03 P och C-471/03 P, EU:C:2006:356, punkt 44 och där angiven rättspraxis).
- 102 Enligt artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning 2017/1001) är EUIPO skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa en dom som meddelats av unionsdomstolen. Av fast rättspraxis framgår att den institution som har utfärdat den ogiltigförklarade rättsakten, för att rätta sig efter domen och följa den fullt ut, ska respektera såväl domslutet i domen som de domskäl som föranlett domslutet och som utgör det nödvändiga stödet för detta. I dessa domskäl preciseras nämligen vilken bestämmelse som anses vara rättsstridig, och redovisas de exakta skälen för den rättsstridighet som slås fast i domslutet, och institutionen ska beakta dessa domskäl när den ersätter den ogiltigförklarade rättsakten (se dom av den 25 mars 2009, Kaul/harmoniseringskontoret – Bayer

(ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punkt 22 och där angiven rättspraxis, och dom av den 13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 41).

- 103 I förevarande fall kan konstateras att skälen i domen om ogiltigförklaring, vilka nämnts i punkt 100 ovan och som avser uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen, utgör det nödvändiga stödet för domslutet i den domen. Dessa domskäl har således även de vunnit absolut rättskraft och överklagandenämnden var skyldig att följa dem.
- 104 Tribunalen konstaterar att överklagandenämnden, när den, såsom angetts i punkt 97 ovan, utgick från en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad, faktiskt och fullt ut följde de ovannämnda skälen i domen om ogiltigförklaring.
- 105 Av detta följer att klaganden inte har rätt att ifrågasätta riktigheten i överklagandenämndens bedömning av uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen.
- 106 Tribunalen konstaterar för övrigt att överklagandenämnden i det överklagade beslutet inte, i motsats till vad klaganden har gjort gällande, fann att uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen var låg. Det framgår nämligen av punkterna 97–104 ovan att överklagandenämnden i själva verket utgick från en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad.
- 107 Det finns inte heller några uppgifter i handlingarna i målet som kan föranleda någon annan bedömning och som kan motivera att uppmärksamhetsgraden hos genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna ska anses vara hög. Överklagandenämnden hade i sitt tidigare beslut av den 28 november 2013 redan, med rätta, bedömt att genomsnittskonsumenten inte visade prov på en högre uppmärksamhetsgrad än den genomsnittliga, av det skälet att de aktuella varorna, i klass 25 (skor och kläder), utgjorde masskonsumtionsvaror som unionskonsumenten ofta köper och använder, att de inte var dyra eller sällsynta, att inköp och användning av dem inte krävde särskilda kunskaper och att de inte hade någon allvarlig inverkan på konsumentens hälsa, ekonomi eller liv. Tribunalen har dessutom redan vid flera tillfällen funnit att varor i klass 25, och särskilt ”fotbeklädnader”, ”sportskor” och ”skor”, utgör dagligvaror som omsättningskretsen visar genomsnittlig uppmärksamhet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 oktober 2013, Zoo Sport/harmoniseringskontoret – K-2 (zoo sport), T-455/12, EU:T:2013:531, punkterna 28, 30, 36, 39 och 42, och dom av den 25 februari 2016, Puma/harmoniseringskontoret – Sinda Poland (återgivning av ett djur), T-692/14, ej publicerad, EU:T:2016:99, punkt 25). Av detta följer att överklagandenämndens bedömning, att genomsnittskonsumenten av de varor som omfattas av det sökta varumärket, det vill säga ”fotbeklädnader” i klass 25, visar prov på en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad, under alla omständigheter måste godtas.
- 108 Den första anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden kan följaktligen inte tas upp till prövning och saknar under alla omständigheter fog. Den kan således inte leda till bifall för överklagandet.

***Den andra anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden har gjort en helhetsbedömning av graden av likhet mellan de motstående varumärkena***

- 109 Klaganden har hävdat att överklagandenämnden, i det överklagade beslutet, inte har gjort en korrekt bedömning av graden av likhet mellan de motstående varumärkena. Överklagandenämnden har enligt klaganden nöjt sig med att följa tribunalens slutsats, i domen om ogiltigförklaring, att de motstående varumärkena i viss utsträckning liknar varandra, i stället för att göra en egen bedömning av likheterna och skillnaderna mellan de nämnda varumärkena. Klaganden har preciserat att överklagandenämnden särskilt borde ha beaktat vissa skillnader, avseende rändernas längd och färg, vilka inte nämns i beslutet av den 28 november 2013 och som av detta skäl inte undersökts av tribunalen i domen av den



21 maj 2015. Klaganden har tillagt att invändningsenheten för sin del gjort en ingående jämförelse av de motstående varumärkena, bland annat med utgångspunkt i att det sökta varumärket är ett "positionsmärke" medan det äldre varumärket är ett figurmärke.

- 110 Det ska i detta sammanhang först konstateras att överklagandenämnden, i punkterna 58, 60 och 62 i det överklagade beslutet, faktiskt bedömt att de motstående varumärkena i viss utsträckning liknar varandra på det visuella planet.
- 111 Av det överklagade beslutet, i synnerhet av punkterna 18, 20 och 57 i detta, framgår emellertid även att överklagandenämnden, för att komma fram till denna slutsats, grundat sig på den omständigheten att tribunalen, i domen om ogiltigförklaring, hade analyserat likheterna och skillnaderna mellan de motstående varumärkena (domen om ogiltigförklaring, punkterna 34, 35, 39 och 40) och därvid kommit fram till att varumärkena i viss mån liknade varandra på det visuella planet (domen om ogiltigförklaring, punkt 43).
- 112 EUIPO har med rätta anfört att frågan rörande de motstående varumärkenas likhet slutgiltigt har prövats i sådana skäl i domen om ogiltigförklaring som vunnit rättskraft.
- 113 De skäl i den domen i vilka tribunalen drog slutsatsen att det finns en viss likhet mellan de motstående varumärkena utgör nämligen det nödvändiga stödet för domslutet i den domen, där beslutet av den 28 november 2013 ogiltigförklaras. Ogiltigförklaringen i nämnda dom grundades på det skälet att överklagandenämndens felaktiga bedömning av likheten mellan de motstående varumärkena bland annat hade påverkat nämndens bedömning av risken för att allmänheten skulle få uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa varumärken och för att någon av de former av skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 skulle uppkomma (domen om ogiltigförklaring, punkterna 51–54).
- 114 Av detta följer, i enlighet med den rättspraxis som nämnts i punkterna 101 och 102 ovan, att överklagandenämnden vid prövningen av invändningen mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte kunde avvika från den bedömning som tribunalen hade gjort i domen om ogiltigförklaring beträffande likheten mellan de motstående varumärkena.
- 115 Klaganden har således inte rätt att ifrågasätta de skäl i det överklagade beslutet som upprepar tribunalens slutsats beträffande likheten mellan de motstående varumärkena. Klaganden kan följaktligen inte med framgång kritisera överklagandenämnden för att endast ha följt den slutsatsen i stället för att ha gjort en egen bedömning av likheten mellan de motstående varumärkena.
- 116 Denna slutsats, liksom den bedömning som tribunalen och därefter överklagandenämnden gjort, kan under alla omständigheter inte ifrågasättas genom klagandens övriga argument som nämns i punkt 109 ovan.
- 117 Det är nämligen, för det första, visserligen korrekt att, såsom klaganden påstått, tribunalen i punkt 44 i domen om ogiltigförklaring angav att vissa av de omständigheter som åberopats vid tribunalen av EUIPO och klaganden – vilka syftade till att visa att de motstående varumärkena skilde sig åt på grund av att de parallella ränderna på klagandens och intervenientens skor hade olika färg och längd – "inte [var] relevanta eftersom de inte [hade] nämnts av överklagandenämnden i beslutet [av den 28 november 2013]". Tribunalen tillade även, i punkt 44 i nämnda dom, att "dessa nya omständigheter inte kan komplettera motiveringen i beslutet [av den 28 november 2013] och saknar betydelse för bedömningen av dess giltighet".
- 118 Tribunalen fann emellertid, alltjämt i punkt 44 i domen om ogiltigförklaring, att, vad gäller argumentet om en skillnad i rändernas längd på grund av deras olika vinkel, denna mindre skillnad mellan de motstående varumärkena inte skulle uppfattas av genomsnittskonsumenten, eftersom en sådan konsument uppvisade en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad och denna skillnad saknade betydelse för

helhetsintrycket av de motstående varumärkena, vilket berodde på de breda tvärgående ränderna på skornas sidor. Tvärtemot vad klaganden hävdade framgår det således att tribunalen har beaktat den omständigheten att de ränder som utgör de motstående varumärkena kan ha olika längd.

- 119 Därtill kommer att även om tribunalen inte uttryckligen beaktat rändernas färg, ankom det på klaganden, om denne ansåg sig ha fog för det, att i överklagandet av domen om ogiltigförklaring åberopa denna underlåtenhet. Vidare har domstolen, i punkt 59 i beslutet att ogilla överklagandet, funnit att tribunalen, med hänsyn bland annat till att den tagit ställning till argumentet om att ränderna hade olika längd, hade gjort en helhetsbedömning i domen om ogiltigförklaring av de motstående varumärkenas likheter och skillnader. Det framgår slutligen inte av handlingarna i målet att klaganden och intervenienten, när de ansökte om registrering av det sökta varumärket respektive det äldre varumärket, angav någon färg, i enlighet med regel 3.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) (nu artikel 3.3 b och f i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i förordning nr 207/2009 (EUT L 205, 2017, s. 39)). Även om ränderna i det sökta varumärket är gråa medan ränderna i det äldre varumärket är svarta innehåller de motstående varumärkena båda två ränder av en mörk färg, varför den smärre skillnaden i färg mellan dessa varumärken inte kan föranleda att den bedömning som tribunalen och därefter överklagandenämnden gjort av huruvida det finns en viss grad av likhet mellan de motstående varumärkena ska underkännas.
- 120 För det andra gäller att den omständigheten att invändningsenheten gjort en ingående jämförelse av de motstående varumärkena, i sig saknar betydelse för riktigheten i den bedömning som först tribunalen och därefter överklagandenämnden gjort beträffande varumärkenas likhet. Invändningsenheten fann, på sidan 5 i beslutet av den 22 maj 2012, att de visuella skillnaderna mellan varumärkena uppvägdde likheterna mellan dem, men angav även, på sidorna 2, 5, 7 och 8 i detta beslut, att varumärkena uppvisade likheter och följaktligen liknade varandra till en viss grad.
- 121 Vad därefter gäller argumentet att det sökta varumärket är ett "positionsärke" medan det äldre varumärket är ett figurärke, konstaterar tribunalen att även det äldre varumärket, som återgetts i punkt 7 ovan, såsom EUIPO gjort gällande vid förhandlingen kan anses vara ett "positionsärke". Precis som det sökta varumärket består det äldre varumärket nämligen endast av tre parallella ränder på en sko, vars kontur återges genom en streckad linje, vilket utgör ett tecken på att den inte är en del av varumärket.
- 122 Klaganden har under alla omständigheter inte preciserat, och tribunalen har inte kunnat förstå, på vilket sätt den påstådda skillnaden mellan de motstående varumärkena skulle kunna minska graden av likhet mellan dessa varumärken.
- 123 Till skillnad från förordning 2017/1431 nämns i förordningarna nr 207/2009 och nr 2868/95 inte att "positionsärken" skulle utgöra en särskild kategori av varumärken. "Positionsärken" liknar dessutom kategorierna figurärken och tredimensionella varumärken, eftersom de avser en applicering av figurelement eller tredimensionella element på en varas yta (dom av den 15 juni 2010, X Technology Swiss/harmoniseringskontoret (orange färgning av spetsen på en strumpa), T-547/08, EU:T:2010:235, punkt 20; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 26 februari 2014, Sartorius Lab Instruments/harmoniseringskontoret (gul cirkelbåge i nederkanten av en bildskärm), T-331/12, EU:T:2014:87, punkt 14).
- 124 Klaganden har dessutom själv, med hänvisning till EUIPO:s anvisningar, anfört att skillnaden mellan dessa två typer av varumärken består i att ett figurärke ger ett heltäckande skydd för hela varumärket, medan ett positionsärke endast ger ett skydd för det sätt på vilket varumärket presenteras.

- 125 Den påstådda skillnaden mellan de motstående varumärkena, vilka båda två består av parallella ränder på en sko, kan således i förevarande fall, om den antas vara styrkt, endast ha betydelse för vilka element som skyddas genom dessa varumärken. Den nämnda skillnaden förefaller således inte kunna ha någon inverkan på vare sig graden av likhet mellan dessa varumärken eller omsättningskretsens uppfattning om dem.
- 126 Av invändningsenhetens beslut framgår för övrigt inte att denna dragit några slutsatser av skillnaden i kvalificering av de motstående varumärkena vid sin bedömning av graden av likhet mellan de nämnda varumärkena.
- 127 Klaganden kan under dessa omständigheter inte med framgång kritisera överklagandenämnden för att inte ha beaktat denna skillnad mellan de motstående varumärkena.
- 128 Den andra anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden kan således inte tas upp till prövning och saknar i vart fall fog. Den kan följaktligen inte leda till bifall för överklagandet

***Den tredje anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden borde ha beaktat att det äldre varumärket har en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga***

- 129 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning när den underlät att i det överklagade beslutet ta ställning till hur stark särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, och i synnerhet genom att inte beakta den omständigheten att varumärket hade en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga. Styrkan i det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, särskilt dess ursprungliga särskiljningsförmåga, är nämligen enligt klaganden ett särskilt viktigt kriterium vid bedömningen av dels risken för att omsättningskretsen förväxlar, associerar eller förknippar de motstående varumärkena med varandra, dels sannolikheten för att någon av de former av skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska uppkomma. Även när det är fråga om ett känt varumärke är styrkan hos varumärkets särskiljningsförmåga beroende av varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga. Den omständigheten att det sökta varumärket, såsom det äldre varumärket, åsätts fotbeklädnader i enlighet med en vanligt förekommande praxis och att de motstående varumärkena används för identiska varuslag medför enligt klaganden att det äldre varumärket blir än mindre unikt jämfört med om varumärkena hade använts för olika varuslag.
- 130 Av dessa argument framgår att klaganden dels kritiserar överklagandenämnden för att inte ha prövat och fastställt styrkan hos det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, särskilt dess ursprungliga särskiljningsförmåga, dels gör gällande att detta varumärke har en låg särskiljningsförmåga, bland annat till följd av att det har en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga.
- 131 Tribunalen konstaterar för det första att det är riktigt att överklagandenämnden inte uttryckligen i det överklagade beslutet tagit ställning till hur stark det äldre varumärkets ursprungliga eller förvärvade särskiljningsförmåga är.
- 132 Överklagandenämnden har emellertid, i punkterna 65, 67 och 83 i sitt tidigare beslut av den 28 november 2013, preciserat att även om intervenientens äldre varumärken, och särskilt det nu aktuella äldre varumärket och det tyska varumärket nr 39950559, uppvisade en svag ursprunglig särskiljningsförmåga, kompensades detta av att dessa varumärken över tiden använts konstant och i stor omfattning, varför dessa åtminstone förvärvat en normal särskiljningsförmåga. Denna bedömning av styrkan hos de nämnda äldre varumärkenas särskiljningsförmåga har inte ifrågasatts av tribunalen i domen om ogiltigförklaring. Nämnda bedömning nämns dessutom i punkt 10 i det överklagade beslutet, där överklagandenämndens resonemang i beslutet av den 28 november 2013 sammanfattas. Under dessa omständigheter ska överklagandenämnden, i det överklagade beslutet, anses ha följt sin tidigare bedömning av styrkan hos det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

- 133 Klaganden saknar således fog för sitt påstående att överklagandenämnden, i det överklagade beslutet, helt har underlåtit att beakta styrkan hos det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
- 134 Tribunalen erinrar för det andra om att det av prövningen av den första delgrunden (se punkterna 65–90 ovan) framgår att det äldre varumärket är känt inom unionen. Såsom framgår av punkt 162 nedan kan varumärket dessutom anses vara känt i hög grad.
- 135 När det är fastställt att ett varumärke är känt, är det emellertid inte relevant att fastställa detta varumärkes ursprungliga särskiljningsförmåga, vid bedömningen av om det har särskiljningsförmåga (beslutet att ogilla överklagandet, punkterna 75 och 76). Ett äldre varumärke kan nämligen ha en speciell särskiljningsförmåga inte bara i sig utan även på grund av att varumärket är välkänt hos allmänheten (se, analogt, dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24), varför argumentet att ett varumärke, som har förvärvat en speciell särskiljningsförmåga genom att det har blivit välkänt, endast har en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga saknar relevans vid bedömningen av om det finns ett samband mellan de motstående varumärkena och följaktligen en sådan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (se, analogt, dom av den 17 juli 2008, L & D/harmoniseringskontoret, C-488/06, EU:C:2008:420, punkterna 67 och 68).
- 136 Överklagandenämndens bedömning att det äldre varumärket på grund av dess omfattande användning har en normal särskiljningsförmåga måste under dessa omständigheter godtas.
- 137 Klaganden har således inte fog för att hävda vare sig att överklagandenämnden i det överklagade beslutet borde ha beaktat hur stark det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var eller att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga borde ha ansetts vara lägre till följd av dess svaga ursprungliga särskiljningsförmåga.
- 138 Den tredje anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden kan följaktligen inte leda till bifall för överklagandet.

***Den fjärde anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlåtit att göra en självständig bedömning av risken för skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och huruvida den bedömning som gjorts av denna risk är under alla omständigheter är felaktig***

- 139 Klaganden har i huvudsak gjort gällande att en användning av det sökta varumärket inte skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 140 Klaganden har närmare bestämt anfört två underanmärkningar beträffande det överklagade beslutet. För det första skulle överklagandenämnden inte på "ett självständigt sätt" ha bedömt huruvida användningen av det sökta varumärket kunde dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. För det andra skulle överklagandenämnden inte ha beaktat den omständigheten att intervenienten inte visat, varken i invändningsärendet eller i överklagandeärendet, att det skulle uppkomma en otillbörlig fördel eller någon form av förfång, trots att de motstående varumärkena fredligt existerat parallellt på marknaden under ett stort antal år och den påstådda skadliga inverkan därför klart borde ha visat sig på marknaden.
- 141 Tribunalen ska pröva huruvida det finns fog för dessa två underanmärkningar, med beaktande av skälen i det överklagade beslutet och samtliga relevanta uppgifter i handlingarna i målet.

***Den första underanmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlåtit att göra en självständig bedömning av huruvida det föreligger en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga***

- 142 Det finns skäl att först kort redogöra för det resonemang som överklagandenämnden fört i det överklagade beslutet.
- 143 Överklagandenämnden konstaterade först i huvudsak, i punkt 61 i det överklagade beslutet, att om det sökta varumärket registrerades, skulle associationen mellan det äldre varumärket, som har "goodwill", en prestigefull image och ett gott anseende, och intervenienten försvagas på ett sådant sätt att det äldre varumärkets exklusiva karaktär skulle bli "urvattnad". I det överklagade beslutet nämns en betydande "goodwill", som följer av flera årtiondens marknadsföring av detta varumärke, av intensiv reklam och av upprätthållande av en betydande närvaro på marknaden.
- 144 Överklagandenämnden konstaterade därefter, i punkterna 60, 62 och 63 i det överklagade beslutet, att det äldre varumärket hade ett betydande och världsomspännande renommé, att de motstående varumärkena liknade varandra, att de aktuella varuslagen var identiska och att även omsättningskretsarna var identiska. Den tillade, i punkt 63 i det överklagade beslutet, att det under dessa omständigheter var oundvikligt att klagandens kunder känner till det äldre varumärket och etablerar ett "associationssamband" med det sökta varumärket.
- 145 Mot bakgrund av dessa omständigheter bedömde överklagandenämnden, i punkt 65 i det överklagade beslutet, att det i förevarande fall var mycket sannolikt att användningen av det sökta varumärket, avsiktligt eller ej, skulle dra en otillbörlig fördel av det äldre varumärkets väl etablerade renommé och av de betydande investeringar som intervenienten gjort för att uppnå detta renommé.
- 146 Av de nämnda uttalandena i det överklagade beslutet framgår att överklagandenämnden, tvärtemot vad klaganden gjort gällande, själv har bedömt huruvida användningen av det sökta varumärket i förevarande fall riskerade att dra fördel av det äldre varumärkets renommé. Överklagandenämnden beaktade i detta sammanhang, i punkt 61 i det överklagade beslutet, i enlighet med den rättspraxis som nämns i punkt 50 ovan indirekt möjligheten att denna användning skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, till följd av "urvattningen" av det äldre varumärkets exklusiva karaktär.
- 147 Överklagandenämnden prövade däremot inte huruvida användningen kunde vara till förfång för det äldre varumärkets renommé och prövade endast indirekt huruvida den kunde vara till förfång för detta varumärkes särskiljningsförmåga. Överklagandenämndens beslut att bifalla invändningen med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 grundades nämligen på att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. Detta skäl var i sin tur endast delvis och indirekt grundat på risken för att detta varumärkes särskiljningsförmåga skulle försvagas eller "urvattnas".
- 148 Med hänsyn till att de tre formerna av skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är alternativa, såsom angetts i punkt 37 ovan, skulle emellertid det skäl som avser att en användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé vara tillräckligt, om det verkligen fanns fog för det, för att avslå ansökan om registrering, såvida inte det finns en skälig anledning till användningen av det sökta varumärket. Av detta följer att klaganden inte med framgång kan kritisera överklagandenämnden för att inte ha prövat huruvida det fanns någon annan form av skadlig inverkan än den som den konstaterat. Klagandens argument att överklagandenämnden underlåtit att pröva huruvida användningen skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga är således inte verkningsfulla.
- 149 Av det ovan anförda följer att den första underanmärkningen avseende den fjärde anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden inte kan leda till bifall för överklagandet.

***Den andra underanmärkningen: Huruvida det har visats att det kan uppstå en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga***

- 150 Såsom angetts i punkt 140 ovan har klaganden i huvudsak gjort gällande att intervenienten inte har visat att användningen av det sökta varumärket i framtiden skulle kunna få en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga. Enligt klaganden är det nämligen inte tillräckligt att det finns en likhet mellan de motstående varumärkena för att omsättningskretsen ska få uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa. Det sökta varumärket har dessutom, enligt klaganden, tidigare använts under ett stort antal år parallellt med det äldre varumärket utan att någon otillbörlig fördel av eller något förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé har visat sig på marknaden fram till i dag.
- 151 Tribunalen erinrar inledningsvis om att det överklagade beslutet, såsom konstaterats i punkterna 147 och 148 ovan, framför allt grundas på att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, och om att risken för att en sådan skadlig inverkan uppkommer i sig är tillräcklig för att ansökan om registrering ska avslås, såvida det inte finns en skälig anledning till användningen av det sökta varumärket. Anmärkningen att intervenienten inte visat att det föreligger en sådan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är således relevant endast i den del den syftar till att ifrågasätta att det finns en risk för att användningen skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. Av detta följer att det inte är nödvändigt att pröva huruvida användningen av det sökta varumärket kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga.
- 152 Såsom angetts i punkterna 30 och 46 ovan ska frågan huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena och huruvida det finns en risk för att användningen drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé prövas genom en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.
- 153 Vissa av dessa faktorer, särskilt dem som nämnts i punkterna 30, 31 och 47 ovan, involverar föregående bedömningar som gjorts av de behöriga organen vid EUIPO, det vill säga invändningsenheten och, i förekommande fall, överklagandenämnden. Det rör sig särskilt om graden av uppmärksamhet hos omsättningskretsen, hur näraliggande de aktuella varuslagen är, graden av likhet mellan de motstående varumärkena, hur känt det äldre varumärket är och hur stark särskiljningsförmåga detta varumärke har.
- 154 Innehavaren av det äldre varumärket kan dessutom ge in andra uppgifter, som kan beaktas av de behöriga organen vid EUIPO, för att närmare styrka huruvida det finns en risk för att användningen skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé.
- 155 Tribunalen ska under dessa omständigheter först erinra om, och vid behov kontrollera, de bedömningar som överklagandenämnden gjort i fråga om de relevanta faktorer som nämnts i punkt 153 ovan. Tribunalen kommer därefter att, i tur och ordning, – mot bakgrund av de nämnda faktorerna, de andra uppgifter som intervenienten lämnat till överklagandenämnden eller som denna utgått från i det överklagade beslutet och den eventuella betydelsen av de motstående varumärkenas samexistens, som åberopats av klaganden – pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att det i förevarande fall förelåg ett samband mellan de motstående varumärkena respektive en risk för att användningen skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé.

### *Tidigare bedömningar av de relevanta faktorerna*

#### *Graden av uppmärksamhet hos omsättningskretsen*

- 156 Av prövningen av den första anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden (se punkterna 93–108 ovan) följer att överklagandenämnden hade fog för att, i det överklagade beslutet, anse att omsättningskretsen, det vill säga genomsnittskonsumenten av de varor som omfattas av det sökta varumärket, visade prov på en genomsnittlig uppmärksamhetsgrad.

#### *Hur näraliggande de aktuella varuslagen är*

- 157 Överklagandenämnden konstaterade i punkt 53 i det överklagade beslutet att både det äldre varumärket och det sökta varumärket omfattade "fotbeklädnader", varför de aktuella varuslagen var identiska.
- 158 Klaganden har inte på något sätt bestritt att de aktuella varuslagen är identiska, vilket är uppenbart och har konstaterats i punkterna 60 och 62–64 i det överklagade beslutet. Överklagandenämndens bedömning på denna punkt ska följaktligen godtas.

#### *Graden av likhet mellan de motstående varumärkena,*

- 159 Av prövningen av den andra anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden (se punkterna 109–128 ovan) följer att överklagandenämnden hade fog för att, i det överklagade beslutet, anse att de motstående varumärkena i viss utsträckning liknade varandra.

#### *Frågan beträffande hur känt det äldre varumärket är*

- 160 Det ska först erinras om att det av prövningen av den första delgrunden (se punkterna 65–90 ovan) framgår att överklagandenämnden, med rätta, i det överklagade beslutet funnit att det äldre varumärket var känt inom unionen.
- 161 Vad gäller frågan hur känt detta varumärke är, framgår det av punkterna 33 och 36–38 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden ansåg att det äldre varumärket var känt i hög grad. Nämnden preciserade även, i punkterna 41 och 62 i det överklagade beslutet, att varumärket var känt sedan länge, utan uppehåll, i betydande grad och i hela världen. Den delade emellertid inte den uppfattning som intervenienten framfört, på sidan 11 i invändningsskrivelsen, att dess intervenientens varumärke var synnerligen känt.
- 162 Klaganden, som ifrågasatt huruvida det äldre varumärket kan anses vara känt över huvud taget, har inte framfört någon specifik kritik mot överklagandenämndens bedömning av precis hur känt varumärket är. Den bevisning som undersökts i samband med den första delgrunden förefaller emellertid vara tillräcklig för att slå fast, inte bara att varumärket är känt utan även att det är känt i hög grad. I punkt 47 i domen om ogiltigförklaring har tribunalen dessutom nämnt den slutsats som överklagandenämnden dragit i punkt 66 i beslutet av den 28 november 2013 om att det äldre varumärket var känt i hög grad ("i stor utsträckning" enligt tribunalen), utan att ifrågasätta denna.
- 163 Den bedömning som överklagandenämnden gjort av hur känt det äldre varumärket är ska under dessa omständigheter godtas.

*Hur stark särskiljningsförmåga det äldre varumärket har*

164 Av prövningen av den tredje anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden (se punkterna 129–138 ovan) framgår att överklagandenämnden, med rätta, i det överklagade beslutet funnit att det äldre varumärket hade en normal särskiljningsförmåga till följd av dess omfattande användning.

*Helhetsbedömningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena*

165 Såsom angetts i punkt 144 ovan drog överklagandenämnden, i punkt 63 i det överklagade beslutet, slutsatsen att omsättningskretsen kunde få uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena, mot bakgrund av framför allt likheten, även om den är ”mindre”, mellan varumärkena, de identiska varuslagen och hur känt det äldre varumärket är.

166 Klaganden har ifrågasatt denna slutsats då den anser att överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning av omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå, graden av likhet mellan de motstående varumärkena, hur känt det äldre varumärket är och det sistnämnda varumärkets särskiljningsförmåga.

167 Tribunalen konstaterar emellertid att klagandens argument avseende påstådda fel som överklagandenämnden skulle ha gjort i sin bedömning av dessa faktorer redan befunnits sakna fog i samband med prövningen av den första delgrunden och de tre första anmärkningar som framförts inom ramen för den andra delgrunden.

168 De faktorer som överklagandenämnden beaktat ingår dessutom bland dem som ansetts vara relevanta för att styrka förekomsten av ett sådant samband (se den rättspraxis som anges i punkterna 30 och 31 ovan). I synnerhet slog överklagandenämnden, med rätta, i punkt 63 i det överklagade beslutet fast att en ”mindre” grad av likhet mellan de motstående varumärkena kunde vara tillräcklig, enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, för att omsättningskretsen skulle kunna få uppfattningen att det fanns ett samband mellan dessa (se den rättspraxis som anges i punkt 29 ovan).

169 Klaganden har inte framfört några andra argument som specifikt avser överklagandenämndens slutsats att omsättningskretsen kunde få uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena.

170 Klaganden har emellertid, till stöd för att det inte finns någon risk för att en användning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, anfört att de motstående varumärkena existerat parallellt på marknaden under ett stort antal år utan att allmänheten fått fel uppfattning om dessa varors ursprung. Klaganden har dessutom, till stöd för att den hade en skälig anledning att använda det sökta varumärket, preciserat att denna samexistens kan ha minskat risken för att konsumenterna får uppfattningen att det finns ett samband mellan de två varumärkena.

171 Enligt den rättspraxis som angetts i punkterna 32–34 ovan kan den omständigheten att de motstående varumärkena existerat parallellt på marknaden bidra till att minska risken för att omsättningskretsen i framtiden kommer att förknippa dem med varandra och följaktligen även sannolikheten för att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. En förutsättning för detta är emellertid att denna samexistens har varit fredlig och själv kännetecknats av att det inte funnits någon risk för att varumärkena ska förknippas med varandra.

172 Det ska därför undersökas huruvida detta villkor är uppfyllt.

173 Klaganden har, för att motivera de motstående varumärkenas samexistens, hänvisat till användningen av det sökta varumärket och av flera andra liknande varumärken eller kännetecknen som består av två parallella ränder på en sko.



- 174 Det är i detta skede inte nödvändigt att undersöka samtliga argument som parterna, huvudsakligen inom ramen för den tredje delgrunden, framfört avseende denna samexistens. Det är i synnerhet inte ändamålsenligt att nedan bedöma huruvida och i vilken utsträckning som klaganden har styrkt att det sökta varumärket har använts eller i vilken omfattning så har skett – en användning som för övrigt har bestritts av intervenienten.
- 175 Det är nämligen ostridigt att intervenienten har väckt talan vid en tysk domstol, Landgericht München (Regionala domstolen i München, Tyskland) angående den användning som bolaget Patrick International SA, som uppgetts vara klagandens föregångare, gjort av ett varumärke bestående av två parallella ränder på en sko, och att nämnda domstol i ett avgörande av den 12 november 1990 förbjöd detta bolag att saluföra varor med detta varumärke, av det skälet att det fanns en risk att varumärket kunde förväxlas med vissa nationella varumärken som tillhörde intervenienten. Det i det målet omtvistade varumärket hade följande utseende:



- 176 Det av bolaget Patrick International använda varumärket var visserligen inte identiskt med det sökta varumärket och den nämnda tyska domstolen fann i det målet att det där aktuella varumärket gav intryck av att vara ett varumärke med tre ränder. Oberoende av den domstolens bedömning gäller emellertid att det då aktuella varumärket är tillräckligt likt det sökta varumärket för att intervenientens talan mot dess användning ska kunna beaktas vid bedömningen av om den påstådda samexistensen av klagandens varumärken med två ränder och intervenientens varumärken med tre ränder varit fredlig eller inte, när dessa olika varumärken använts för skor.
- 177 Det ska därefter påpekas att den nu aktuella tvisten inte är den första som förevarit mellan klaganden och intervenienten angående klagandens registrering av ett EU-varumärke bestående av två parallella ränder på en sko.
- 178 När klaganden den 1 juli 2009 ansökte om registrering av det sökta varumärket hade intervenienten nämligen redan invänt mot ett varumärke som klaganden låtit registrera och som uppvisade samma egenskaper som det nu aktuella varumärket. Intervenienten hade således den 30 juli 2004 invänt mot registreringen av ett varumärke med två ränder som liknade det nu aktuella varumärket, som registrerats för varor i klasserna 18, 25 och 28.
- 179 Med hänsyn till den tvist som uppstått i Tyskland år 1990 och den invändning som framställdes år 2004 kan den påstådda samexistensen på marknaden av å ena sidan det sökta varumärket och andra liknande varumärken som tillhör klaganden och å andra sidan det äldre varumärket och andra liknande varumärken som tillhör intervenienten således inte anses vara fredlig. Denna samexistens kännetecknas således inte av frånvaron av en risk för att de motstående varumärkena förknippas med varandra.
- 180 Den bedömning som överklagandenämnden gjort av huruvida det föreligger ett samband mellan de motstående varumärkena ska under dessa omständigheter godtas.

*Helhetsbedömningen av huruvida det finns en risk för att en användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé*

- 181 Av punkterna 60–65 i det överklagade beslutet framgår att överklagandenämnden, för att dra slutsatsen att det finns en risk för att en användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, särskilt grundade sig på den omständigheten att det äldre varumärket är känt i hög grad och på att de aktuella varuslagen är identiska.
- 182 Såsom angetts i punkt 161 ovan har överklagandenämnden visserligen inte ansett att det äldre varumärket är synnerligen känt, varför en skadlig inverkan inte kan presumeras föreligga redan av det skälet, med tillämpning av den rättspraxis som anges i punkt 41 ovan. Överklagandenämnden har emellertid med rätta ansett att det äldre varumärket är känt i hög grad, sedan länge och utan uppehåll.
- 183 Ju mer känt det äldre varumärket är, desto mer sannolikt är det emellertid att användningen av ett varumärke som liknar detta varumärke skulle dra fördel av det äldre varumärkets renommé (se den rättspraxis som anges i punkt 48 ovan).
- 184 På samma sätt gäller att ju större likhet som föreligger mellan de varu- och tjänsteslag som omfattas de motstående varumärkena, desto mer sannolikt är det att en sådan fördel uppkommer (se punkt 49 ovan). Överklagandenämnden hade således fog för sin bedömning, i punkt 64 i det överklagade beslutet, att eftersom de aktuella varuslagen var identiska, var det, logiskt sett, mer sannolikt att en otillbörlig fördel skulle uppkomma än om det hade varit fråga om olika varuslag.
- 185 De två omständigheter som överklagandenämnden anfört, avseende dels att det äldre varumärket är känt i hög grad, sedan länge och utan uppehåll, dels att de varuslag som omfattas av de motstående varumärkena är identiska, är följaktligen av sådan art att de kraftigt höjer sannolikheten för att en otillbörlig fördel ska uppkomma.
- 186 Därtill kommer att överklagandenämnden, såsom angetts i punkt 143 ovan, i punkt 61 i det överklagade beslutet medgett att det äldre varumärket hade en betydande "goodwill", en prestigefylld image och ett gott anseende och att denna "goodwill" hade förvärvats genom flera årtionden av marknadsföring av detta varumärke, intensiv reklam och upprätthållande av en stor närvaro på marknaden. Nämnden har även, i punkt 65 i det överklagade beslutet, anfört att intervenienten gjort betydande investeringar för att det äldre varumärket skulle bli känt i denna utsträckning.
- 187 Av sidorna 12–14 i invändningsskrivelsen framgår att intervenienten vid invändningsenheten inte bara hade tagit upp det äldre varumärkets renommé, likheten mellan de motstående varumärkena och den aktuella varuslagslikheten, utan även den omständigheten att det äldre varumärket hade en attraktionskraft som var kopplad till en prestigefylld kvalitetsimage som förvärvats till följd av investeringar, innovationer och reklam under flera årtionden. Intervenienten hade i samband därmed förklarat att de positiva egenskaper som förknippas med varor som bär det äldre varumärket skulle associeras med klagandens varor, för det fall att det sökta varumärket fick användas.
- 188 Det är således felaktigt att, såsom klaganden gjort, hävda att intervenienten inte har lämnat några uppgifter som är relevanta för att styrka att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé.
- 189 Klaganden har inte heller ifrågasatt att intervenienten gjort kommersiella ansträngningar, eller dessas omfattning, under flera årtionden i syfte att skapa och upprätthålla bilden av varumärket och för att skapa en "goodwill" och därigenom öka det ekonomiska värdet av varumärket i sig.

- 190 Omfattningen av de ansträngningar som innehavaren av det äldre kända varumärket gjort gör det emellertid mer sannolikt att tredje man frestas att, genom användningen av ett varumärke som liknar det nämnda varumärket, försöka placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionskraft, anseende och prestige och på detta vis utnyttja de kommersiella ansträngningar som innehavaren av det äldre varumärket har gjort, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende.
- 191 EUIPO och intervenienten har dessutom gjort gällande att klaganden, eller åtminstone dennes påstådda föregångare, klart har anspelat på det äldre varumärket, som består av tre ränder, genom att använda slogan ”two stripes are enough” (två ränder räcker) i en reklamkampanj som genomförts under år 2007 i Spanien och Portugal i marknadsföring av de egna varorna, som såldes under ett varumärke bestående av två ränder.
- 192 Klaganden har inte bestritt att slogan ”two stripes are enough” faktiskt har använts i marknadsföring av vissa av bolagets varor. Det är emellertid uppenbart att användningen av en sådan slogan syftade till att anspela på det äldre varumärket, som konsumenterna kände till på grund av dess renommé, och till att antyda att de varor som klaganden sålde med ett varumärke med två ränder hade egenskaper som motsvarade dem som intervenienten sålde med ett varumärke med tre ränder. Den i Spanien och Portugal år 2007 gjorda reklamkampanjen måste under dessa omständigheter anses som ett försök att utnyttja det äldre varumärkets renommé. Ett sådant beteende, som konstaterats i samband med den faktiska användningen av ett varumärke som liknar det sökta varumärket, utgör en konkret omständighet som är särskilt relevant vid fastställandet av förekomsten av en risk för att användningen av det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé (se den rättspraxis som anges i punkt 39 ovan).
- 193 Klaganden har, till stöd för att det inte föreligger någon risk för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, nöjt sig med att hävda att denna risk inte har konkretiserats tidigare, trots att de motstående varumärkena existerat parallellt på marknaden.
- 194 Av punkterna 174–179 ovan framgår emellertid att den påstådda samexistensen av de motstående varumärkena inte kan anses ha varit fredlig. Därtill kommer att användningen av det sökta varumärket, såsom angetts i punkt 192 ovan, redan har gett upphov till åtminstone ett försök att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé.
- 195 Den påstådda tidigare samexistensen av de motstående varumärkena på marknaden innebär följaktligen inte att det kan uteslutas att en skadlig inverkan skulle kunna uppstå i framtiden på det äldre varumärkets renommé, såsom överklagandenämnden ansett.
- 196 Under dessa omständigheter, och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i förevarande fall, finner tribunalen att de uppgifter som intervenienten lämnat till överklagandenämnden och de omständigheter som nämnden lagt till grund för sin bedömning är tillräckliga för att visa att det finns en allvarlig risk för snyltning. Överklagandenämnden har således inte gjort någon oriktig bedömning när den fann att det var sannolikt att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé.
- 197 Av det ovan anförda följer att den andra underanmärkningen avseende den fjärde anmärkning som framförts inom ramen för den andra delgrunden, och därmed denna anmärkning och denna delgrund i sin helhet inte kan leda till bifall för överklagandet.

***Den tredje delgrunden: Huruvida det finns en skälig anledning att använda det sökta varumärket***

- 198 Klaganden har inom ramen för den tredje delgrunden hävdat att den, tvärtemot vad överklagandenämnden funnit, har styrkt att den hade en skälig anledning till användningen, eftersom den under invändningsförfarandet gett in bevisning som styrker att det sökta varumärket använts under lång tid.
- 199 Denna delgrund kan delas upp i två anmärkningar, eftersom klaganden förefaller kritisera överklagandenämnden dels för att inte ha prövat klagandens bevisning avseende användningen av det sökta varumärket, dels för att ha ansett att denna bevisning inte visade att det fanns en skälig anledning till användningen.

***Den första anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlåtit att pröva bevisningen avseende användningen av det sökta varumärket***

- 200 Såsom angetts i punkt 58 ovan kan den omständigheten att tredje man använt ett sökt varumärke, som liknar ett äldre känt varumärke, under vissa omständigheter anses utgöra en skälig anledning i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 201 Klagandens åberopande av användningen av det sökta varumärket är således relevant och överklagandenämnden var skyldig att pröva den bevisning som klaganden i detta syfte gett in till EUIPO.
- 202 Klaganden förefaller, med hänvisning till punkt 65 i det överklagade beslutet, göra gällande att överklagandenämnden inte har prövat dess bevisning avseende förekomsten av en skälig anledning.
- 203 Överklagandenämnden har i förevarande fall emellertid inte bara, i punkt 65 i det överklagade beslutet, anfört att klaganden inte hade angett några skäl som visade att det fanns en skälig anledning, utan även preciserat, i punkt 66 i detta beslut, att den påstådda samexistensen mellan de motstående varumärkena inte framstod som fredlig. Överklagandenämnden har därigenom, såsom EUIPO anfört i sin svarsskrivelse, bemött klagandens huvudargument som denne framfört för att styrka att det finns en skälig anledning till användningen. Klaganden kan under dessa omständigheter inte göra gällande att överklagandenämnden inte beaktat klagandens bevisning.
- 204 Den första anmärkning som framförts inom ramen för den tredje delgrunden kan således inte leda till bifall för överklagandet.

***Den andra anmärkningen: Huruvida överklagandenämndens bedömning av om det finns en skälig anledning till användningen är felaktig***

- 205 Klaganden har framhållit att de motstående varumärkena har existerat parallellt under flera årtionden, med intervenientens samtycke. Klaganden har även kritiserat överklagandenämnden för att inte ha beaktat följderna av ett eventuellt förbud mot att använda det sökta varumärket.
- 206 Tribunalen erinrar om att användningen av det sökta varumärket måste uppfylla flera olika villkor, som tribunalen erinrat om i punkterna 59–63 ovan, för att utgöra en skälig anledning.
- 207 För det första måste det sökta varumärket, när det äldre kända varumärket är ett EU-varumärke, ha använts inom hela unionen (se punkt 62 ovan och där angiven rättspraxis).
- 208 Såsom EUIPO och intervenienten anfört har klaganden i förevarande fall emellertid inte visat, eller ens påstått, att denne använt det sökta varumärket inom hela unionen. Klaganden nämnde, i sitt yttrande av den 14 juni 2011 till invändningsenheten, nämligen endast att de motstående varumärkena

existerat parallellt på den tyska marknaden och lämnade inte några uppgifter om att den faktiskt hade använt sina varumärken bestående av två parallella ränder på en sko, vilka registrerats i andra medlemsstater. Därtill kommer att den bevisning som klaganden gett in till EUIPO huvudsakligen hänförde sig till användning av det sökta varumärket eller andra liknande varumärken i Tyskland eller Frankrike.

- 209 För det andra får användningen av det sökta varumärket, för att utgöra en skälig anledning, i princip inte ha angripits av innehavaren av det äldre kända varumärket. Den påstådda samexistensen av de motstående varumärkena måste således ha varit fredlig (se den rättspraxis som nämns i punkt 63 ovan).
- 210 I punkterna 179 och 194 ovan har emellertid redan konstaterats att, såsom EUIPO och intervenienten har gjort gällande, den påstådda samexistensen av de motstående varumärkena inte var fredlig. Intervenienten har således inte fog för att hävda att intervenienten skulle ha tolererat eller samtyckt till användningen av det sökta varumärket.
- 211 För det tredje krävs mer allmänt, såsom angetts i punkterna 56 och 59 ovan, att innehavaren av det sökta varumärket eller dennes föregångare varit i god tro vid användningen av det sökta varumärket.
- 212 Utformningen och användningen av slogan ”two stripes are enough” visar, såsom redan konstaterats i punkterna 192 och 194 ovan, att användningen av det sökta varumärket redan har gett upphov till åtminstone ett försök att dra fördel av det äldre varumärkets renommé. Såsom intervenienten har gjort gällande kan användningen av det sökta varumärket i förevarande fall således inte alltid anses ha skett i god tro.
- 213 Den av klaganden åberopade användningen av det sökta varumärket kan under dessa omständigheter inte anses som ett skäl som kan motivera att klaganden ska få registrera detta varumärke som EU-varumärke, med risk för att klaganden drar fördel av det äldre varumärkets renommé.
- 214 Klagandens argument avseende de följder som ett eventuellt förbud att använda det sökta varumärket skulle få för denne föranleder inte någon annan bedömning. Klaganden har nämligen inte på något sätt preciserat vilka, eller hur omfattande, dessa följder skulle vara. Det överklagade beslutet har under alla omständigheter som enda syfte och verkan att ansökan om registrering av det sökta varumärket såsom EU-varumärke avslås och inte att förbjuda klaganden att använda detta varumärke i en eller flera medlemsstater i vilka detta varumärke är registrerat, eller till och med bara används, på grund av att det finns en skälig anledning i den mening som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
- 215 Överklagandenämnden har således inte gjort någon felaktig bedömning när den fann att klaganden inte hade visat att det fanns en skälig anledning till användningen av det sökta varumärket.
- 216 Den andra anmärkning som framförts inom ramen för den tredje delen av den enda grunden kan således inte leda till bifall för överklagandet. Följaktligen kan överklagandet inte vinna bifall med stöd av den tredje delgrunden eller någon del av grunden.
- 217 Av vad som anförts ovan följer att överklagandet ska ogillas.

### **Rättegångskostnader**

- 218 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.

219 Eftersom klaganden har tappat målet ska denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Shoe Branding Europe BVBA ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 mars 2018.

Underskrifter

## Innehållsförteckning

Bakgrund till tvisten .....	2
Rättegångsdeltagarnas yrkanden .....	4
Rättslig bedömning .....	4
Allmänna överväganden rörande artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 .....	4
Kravet på att det äldre varumärket ska vara känt .....	5
Kravet på samband mellan de motstående varumärkena eller på att de förknippas med varandra .....	5
Former av skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga .....	6
Bevisregler och förhållandet mellan fall där det föreligger en skadlig inverkan och fall där det finns en skälig anledning till användningen .....	7
Uttrycket ”dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé” .....	8
Begreppet skälig anledning .....	9
Den första delgrunden: Huruvida det äldre varumärket är känt .....	10
Den andra delgrunden: Huruvida det kan uppstå en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga .....	14
Den första anmärkningen: Huruvida tillämpningen av ”genomsnittskonsumentsestet” var felaktig .....	14
Den andra anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden har gjort en helhetsbedömning av graden av likhet mellan de motstående varumärkena .....	16
Den tredje anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden borde ha beaktat att det äldre varumärket har en mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga .....	19
Den fjärde anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlätit att göra en självständig bedömning av risken för skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och huruvida den bedömning som gjorts av denna risk är under alla omständigheter är felaktig .....	20
Den första underanmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlätit att göra en självständig bedömning av huruvida det föreligger en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga .....	21
Den andra underanmärkningen: Huruvida det har visats att det kan uppstå en skadlig inverkan på det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga .....	22
Tidigare bedömningar av de relevanta faktorerna .....	23
Graden av uppmärksamhet hos omsättningskretsen .....	23
Hur näraliggande de aktuella varuslagen är .....	23
Graden av likhet mellan de motstående varumärkena, .....	23

Frågan beträffande hur känt det äldre varumärket är .....	23
Hur stark särskiljningsförmåga det äldre varumärket har .....	24
Helhetsbedömningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena .....	24
Helhetsbedömningen av huruvida det finns en risk för att en användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé .....	26
Den tredje delgrunden: Huruvida det finns en skälig anledning att använda det sökta varumärket .....	28
Den första anmärkningen: Huruvida överklagandenämnden underlåtit att pröva bevisningen avseende användningen av det sökta varumärket .....	28
Den andra anmärkningen: Huruvida överklagandenämndens bedömning av om det finns en skälig anledning till användningen är felaktig .....	28
Rättegångskostnader .....	29