



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
föredraget den 14 november 2019¹

Mål C-328/18 P

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
mot

Equivalenza Manufactory, SL

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Ansökan om registrering av figurmärket BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Invändningsförfarande – Äldre figurmärket LABELL – Artikel 8.1 b – Risk för förväxling – Känneteckenslikhet – Metod för jämförelse av kännetecknen – Konstaterande av en medelstor fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen – Skyldighet att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling”

I. Inledning

1. Förevarande överklagande har ingetts av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 7 mars 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)(T-6/17, ej publicerad, EU:T:2018:119) (nedan kallad den överklagade domen), genom vilken tribunalen ogiltigförklarade det beslut som EUIPO:s andra överklagandenämnd hade meddelat den 11 oktober 2016 avseende ett invändningsförfarande mellan ITM Entreprises SAS och Equivalenza Manufactory, SL (nedan kallat Equivalenza) (ärende nr R 690/2016–2) (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. Detta överklagande avser flera rättsfrågor avseende prövningen av det relativa hinder för registrering av ett kännetecken som EU-varumärke som anges i artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009² och som avser att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Rent konkret har EUIPO anmodat domstolen att precisera metoden för jämförelse av kännetecken och under vilka omständigheter tribunalen har grund för att konstatera att två kännetecken inte uppfyller det villkor om känneteckenslikhet som föreskrivs i denna bestämmelse.

3. I det stora antal beslut som tribunalen har meddelat på detta område har den, som jag förklarar nedan, inte alltid följt samma metod på dessa olika punkter. Besluten skiljer sig de facto så till den grad att två olika linjer har uppstått i rättspraxis, vilka för närvarande samexisterar utan att domstolen har tagit ställning för någondera av dem. Förevarande mål ger domstolen möjlighet att göra detta.

¹ Originalspråk: franska.

² Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

II. Tillämpliga bestämmelser

4. Förordning nr 207/2009 har upphävts och ersatts genom förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken³ med verkan från den 1 oktober 2017. Med beaktande av att dagen för ingivande av registreringsansökan är avgörande för fastställandet av den materiella rätt som är tillämplig och att ansökan i fråga ingavs den 16 december 2014 är de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 tillämpliga i målet.

5. Skäl 8 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”Det skydd som följer av [EU-varumärket], vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut om det råder identitet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Begreppet likhet bör tolkas i förhållande till risken för förväxling. En särskild förutsättning för skydd bör vara att det finns en risk för förväxling. Denna risk bör bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.”

6. I artikel 8 i förordningen, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-varumärke] – det är känt i [unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

III. Bakgrund till tvisten

7. Bakgrunden till tvisten beskrivs i punkterna 1–10 i den överklagade domen. Den kan, i de delar som är relevanta för överklagandet, sammanfattas enligt följande.

³ Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 (EUT L 154, 2017, s. 1). Se artiklarna 211 och 212 i denna förordning.

8. Equivalenza ingav den 16 december 2014 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med förordning nr 207/2009 avseende följande figurkännetecken:



9. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av bland annat klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Parfymervaror".

10. ITM Entreprises ingav den 18 mars 2015 en invändning i enlighet med artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registrering av det sökta varumärket för de varor som avses i ovanstående punkt, med motiveringen att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i denna förordning.

11. Invändningen grundades framför allt på nedan återgivna äldre figurmärke, som omfattas av internationell registrering nr 1079410, vilken designerar Österrike, Belgien, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Kroatien, Ungern, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien, registrerat den 1 april 2011 för "Eau-de-cologne, deodoranter för personligt bruk (parfym), parfym":



12. Genom beslut av den 2 mars 2016 biföll invändningsenheten invändningen avseende alla de omstridda varorna på grund av att det förelåg en risk för förväxling hos omsättningskretsen i Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien.

13. Genom det omtvistade beslutet avlog EUIPO:s andra överklagandenämnd det överklagande som Equivalenza hade ingett mot invändningsenhetens beslut. Den konstaterade att omsättningskretsen bestod av den breda allmänheten i de fyra medlemsstaterna i fråga, vilken uppvisade genomsnittlig uppmärksamhet, och att de aktuella varorna var identiska. Vad gällde jämförelsen av de motstående kännetecknen konstaterade den att de uppvisade en medelhög grad av visuell och fonetisk likhet och olikheter i begreppsmässigt hänseende. Av detta drog den slutsatsen att de ur ett helhetsperspektiv liknade varandra. Andra överklagandenämnden konstaterade att det förelåg en risk för att omsättningskretsen skulle förväxla dem i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

IV. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

14. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2017 väckte Equivalenza talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Till stöd för sin talan åberopade Equivalenza som enda grund att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.

15. Vid prövningen av denna grund stödde sig tribunalen på följande konstateranden från EUIPO:s överklagandenämnd, vilka inte hade bestritts: Dels består omsättningskretsen av den breda allmänheten i Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien, som uppvisar genomsnittlig uppmärksamhet, dels är de varor som omfattas av de motstående kännetecknen identiska (punkterna 17 och 18 i den överklagade domen).

16. Vad gäller likheten mellan de motstående kännetecknen, jämförde tribunalen först deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter. Den konstaterade härvid att kännetecknen i fråga åstadkommer olika helhetsintryck i visuellt hänseende (punkterna 29–33 i den överklagade domen), uppvisar en medelhög grad av likhet i fonetiskt hänseende (punkterna 34–39 i domen) och är olika i begreppsmässigt hänseende (punkterna 40–45 i domen).

17. Därefter gjorde tribunalen en helhetsbedömning av huruvida de motstående kännetecknen liknar varandra. Inom ramen för denna bedömning påpekade den att de ifrågavarande kännetecknens visuella aspekter är viktigare för helhetsintrycket än deras fonetiska och begreppsmässiga aspekter, eftersom de aktuella varorna, det vill säga parfymervaror, i allmänhet säljs antingen i affärer med självbetjäning eller i parfymaffärer. Tribunalen upprepade härvidlag sitt konstaterande att kännetecknen i fråga är olika i visuellt hänseende. Vidare erinrade den om att kännetecknen i fråga är olika i begreppsmässigt hänseende. Tribunalen konstaterade att som ett helhetsintryck liknar de motstående kännetecknen inte varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (punkterna 48 och 51–55 i den överklagade domen).

18. Eftersom ett av de kumulativa villkoren för tillämpning av denna bestämmelse inte var uppfyllt, fastslog tribunalen att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att konstatera att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse (punkt 56 i den överklagade domen). Den biföll således talan på den enda grund som Equivalenza hade åberopat och ogiltigförklarade det omtvistade beslutet.

V. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

19. Överklagandet i förevarande mål ingavs den 17 maj 2018.

20. EUIPO har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska

- upphäva den överklagade domen, och
- förplikta Equivalenza att ersätta rättegångskostnaderna.

21. Equivalenza har i sin svarsskrivelse yrkat att domstolen ska

- ogilla överklagandet, och
- förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

VI. Prövning av överklagandet

22. Till stöd för sitt överklagande har EUIPO som enda grund, vilken består av fyra delar, åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. I enlighet med domstolens begäran behandlar jag i min bedömning nedan endast den tredje och den fjärde delgrunden.

A. Parternas argument

23. Genom den enda grundens *tredje del* har EUIPO gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 på grund av ett metodfel, eftersom den i samband med jämförelsen av kännetecknen undersökte omsättningskretsens köpvanor och de villkor under vilka de aktuella varorna saluförs. Enligt domen Lloyd Schuhfabrik Meyer⁴ ska jämförelsen av kännetecknen dock utföras objektivt, utan att beakta faktorer som avser varumärkenas användning. Det är endast om en grad av visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet har fastställts som dessa faktorer ska prövas, i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling, i syfte att avgöra vilken betydelse denna likhetsgrad ska tillmätas vid denna helhetsbedömning.⁵

24. Equivalenza har instämt i EUIPO:s förklaringar rörande den bedömningsmetod som följer av domen Lloyd Schuhfabrik Meyer. Dock anser Equivalenza att tribunalen följde denna metod i den överklagade domen. Tribunalen gjorde nämligen först en separat bedömning av i vilken grad de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, varefter den gjorde en helhetsbedömning av likheten mellan dem eller en bedömning av risken för förväxling, och det var först i detta steg som omsättningskretsens köpvanor beaktades. Även om den överklagade domen inte är indelad i separata avsnitt för varje steg i tribunalens bedömning, har den en bestämd och tydlig struktur och bedömningen i fråga är förenlig med kraven i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

25. I den enda grundens *fjärde del* har EUIPO kritiserat tribunalen för att ha åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning i flera avseenden, vilket påverkade bedömningen av huruvida de motstående kännetecknen liknar varandra.

26. För det första har EUIPO invänt mot den metod som tribunalen följde, i den del som tribunalen vid helhetsbedömningen underlät att beakta alla befintliga likheter och olikheter mellan de motstående kännetecknen. I punkt 28 i den överklagade domen⁶ neutraliserade tribunalen således i ett alltför tidigt skede alla visuella likheter hos de ifrågavarande kännetecknen på grund av de visuella olikheter som påvisats vid en första helhetsbedömning av dem. I punkt 55 i domen använde den därefter, vid en andra helhetsbedömning av de motstående kännetecknen, dessa samma visuella olikheter för att neutralisera deras medelstora fonetiska likhet. Denna dubbla neutralisering, som stödde sig på samma olikheter och på helhetsintrycket, utgör en felaktig rättstillämpning och en missuppfattning av de principer som fastställts i rättspraxis om jämförelsen av kännetecken.

27. För det andra anser EUIPO att tribunalen åsidosatte rättspraxis och begick ett metodfel genom att neutralisera den medelstora fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen i samband med jämförelsen av kännetecknen och på grund av detta i ett alltför tidigt skede avstå från en eventuell helhetsbedömning av risken för förväxling. Neutraliseringen av en visuell och/eller fonetisk likhet på grund av begreppsmässiga olikheter ska nämligen företas i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling,⁷ vilken ska göras på basen av alla likheter och olikheter som ursprungligen påvisats. Neutraliseringen innebär inte att bortse från tidigare konstaterade likheter och möjliggör inte ett konstaterande av att kännetecknen saknar all likhet. Vidare medför ett konstaterande av att kännetecknen i viss grad liknar varandra i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende, om än i liten utsträckning, en skyldighet att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling.⁸

⁴ Dom av den 22 juni 1999 (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27) (nedan kallad domen Lloyd Schuhfabrik Meyer).

⁵ Se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36).

⁶ Som Equivalenza har påpekat avser EUIPO egentligen punkt 32 i den överklagade domen.

⁷ Se dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 20, 21 och 25), och dom av den 23 mars 2006, Mühlens/harmoniseringsbyrån (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 21 och 36).

⁸ Se dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyrån (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66), och dom av den 2 december 2009, Volvo Trademark/harmoniseringsbyrån – Grebenshikova (SOLVO) (T-434/07, EU:T:2009:480, punkt 50).

28. Equivalenza har för det första, som svar på EUIPO:s argumentering som sammanfattas i punkt 26 ovan och som Equivalenza anser är oklar och otydlig, gjort gällande att den metod som tribunalen tillämpade i den överklagade domen inte innebar felaktig rättstillämpning. Tribunalen gjorde nämligen två separata bedömningar genom att först konstatera att de motstående kännetecknen åstadkommer olika helhetsintryck i visuellt hänseende, med beaktande av deras visuella likheter och olikheter, för att därefter, i samband med helhetsbedömningen av likheten, konstatera att kännetecknen som helhet är olika, mot bakgrund av deras betydande olikheter i visuellt och begreppsmässigt hänseende och med beaktande av den fonetiska aspektens ringa betydelse när det gäller den aktuella varukategorin. De faktorer som beaktades för att utesluta all visuell likhet och de som användes för att vid helhetsbedömningen av kännetecknen fastställa att det inte föreligger någon risk för förväxling var följaktligen olika.

29. I detta sammanhang har Equivalenza vidare betonat att det för att bedöma graden av likhet mellan de motstående kännetecknen kan vara lämpligt att bedöma vilken betydelse deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter ska tillmätas med beaktande av den varukategori det är fråga om och de villkor under vilka varorna saluförs.⁹ De varor som avses i förevarande fall, det vill säga parfymervaror, ser man dock alltid innan man köper dem, som tribunalen påpekade i punkt 51 i den överklagade domen. Kännetecknens visuella aspekt har följaktligen en större betydelse vid helhetsbedömning av huruvida de motstående kännetecknen liknar varandra eller vid bedömningen av risken för förväxling.

30. Equivalenza har för det andra, som svar på EUIPO:s argumentering som sammanfattas i punkt 27 ovan, anfört att det av en läsning och teleologisk tolkning av punkt 46 och följande punkter i den överklagade domen framgår att tribunalen faktiskt gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling. Tribunalen skulle i vart fall ha kommit till samma slutsats, om den i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling hade beaktat de få likheterna mellan de motstående kännetecknen.

B. Bedömning

31. Det ska inledningsvis påpekas att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 föreskriver ett relativt hinder för registrering av ett kännetecken som EU-varumärke, grundat på att det föreligger en möjlig konflikt mellan kännetecknet i fråga och ett eller flera äldre varumärken.¹⁰

32. I denna bestämmelse föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras ”om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat”.

⁹ Se domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27.

¹⁰ Se skälen 7 och 8 i förordning nr 207/2009.

33. Enligt domstolens fasta praxis¹¹ föreligger risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.¹²

34. Enligt denna rättspraxis ska det göras en *helhetsbedömning* av risken för förväxling mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Dessa faktorer utgörs bland annat av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå, graden av likhet mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket samt graden av likhet mellan de aktuella varorna eller tjänsterna.¹³

35. Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de relevanta faktorerna, däribland känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten, vilket innebär att till exempel en låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan kompenseras av hög känneteckenslikhet och omvänt.¹⁴

36. Denna logik, i allmänhet kallad principen om samspel, är emellertid inte absolut. Som framgår av själva ordalydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, vilken återges i punkt 32 ovan, krävs det, för att risk för förväxling ska föreligga, dels att de motstående kännetecknen är identiska eller liknar varandra, dels att de aktuella varorna eller tjänsterna är identiska eller av liknande slag.¹⁵ I domstolens praxis utgör dessa båda faktorer således kumulativa villkor för att denna bestämmelse ska vara tillämplig.

37. Av detta följer att det är *uppenbart* att artikel 8.1 b *inte är tillämplig* när de motstående kännetecknen *inte liknar varandra*. I ett sådant fall ska en invändning mot registrering av ett kännetecken grundad på denna bestämmelse omedelbart avslås. De övriga faktorer som är relevanta vid helhetsbedömningen av risken för förväxling kan under inga omständigheter uppväga och avhjälpa denna olikhet och ska således inte prövas.¹⁶

11 Det ska betonas att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 sammanfaller med artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Rättspraxisen avseende den förstnämnda bestämmelsen kan således överföras på den sistnämnda bestämmelsen och tvärtom. Innehållet i dessa båda bestämmelser är dessutom identiskt med respektive motsvarande bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilka de har ersatt. Rättspraxisen avseende dessa äldre artiklar kan således överföras på de nyare artiklarna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 mars 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, EU:C:2003:169, punkterna 41 och 43), och dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 37)). Nedan hänvisar jag därför utan åtskillnad till domar rörande risken för förväxling som har meddelats avseende någon av dessa bestämmelser.

12 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 26, 27 och 29), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33), och dom av den 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, punkt 31).

13 Se bland annat skäl 8 i förordning nr 207/2009 och dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22), dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 18), och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 41).

14 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 43).

15 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 22), dom av den 11 december 2008, Gateway/harmoniseringsbyrån (C-57/08 P, ej publicerad, EU:C:2008:718, punkterna 45 och 52), och dom av den 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47).

16 Se, bland annat, dom av den 12 oktober 2004, Vedral/harmoniseringsbyrån (C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 54), dom av den 11 december 2008, Gateway/harmoniseringsbyrån (C-57/08 P, ej publicerad, EU:C:2008:718, punkterna 56 och 57), och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyrån (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkterna 65, 66 och 68).

38. I den överklagade domen konstaterade tribunalen att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i den mening som avses i nämnda artikel 8.1 b och tillämpade följaktligen den rättspraxis som anges i punkt 37 ovan.¹⁷ EUIPO anser emellertid att nämnda rättspraxis inte är tillämplig i förevarande fall. Enligt EUIPO kunde tribunalen inte dra en sådan slutsats efter att ha jämfört kännetecknen i fråga. Genom den tredje och den fjärde delen av den enda grund som EUIPO har anfört, vilka enligt min mening ska prövas tillsammans, har den metod som tribunalen tillämpade vid denna jämförelse således ifrågasatts.

39. I detta sammanhang vill jag erinra om att tribunalen, i den överklagade domen, inledde vissa principer som härrör från domarna SABEL¹⁸ och Lloyd Schuhfabrik Meyer, vilka har lagt grunden för helhetsbedömningen av risken för förväxling. Den erinrade dels om att helhetsbedömningen, ”vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, [ska] grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar”,¹⁹ dels om att ”vid bedömningen av graden av likhet mellan de berörda varumärkena ska graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet fastställas, och i förekommande fall ska det avgöras vilken betydelse som ska tillmätas dessa olika faktorer, med hänsyn till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om och under vilka villkor de saluförs”.²⁰

40. Vidare, och i enlighet med dessa principer, jämförde tribunalen för det första de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter i tur och ordning. Den konstaterade därvid att kännetecknen i fråga – trots likheter som hindrat överklagandenämnden från att dra slutsatsen att kännetecknen helt saknar likheter – ger *olika helhetsintryck i visuellt hänseende* på grund av det stora antalet betydande olikheter mellan dem. Vidare bedömde tribunalen att kännetecknen i fråga uppvisar en *medelhög grad av likhet i fonetiskt hänseende*. Slutligen konstaterade den att de motstående kännetecknen är *olika i begreppsmässigt hänseende*.²¹

41. Tribunalen fastslog för det andra att det skulle ”prövas huruvida olikheterna mellan de ifrågavarande kännetecknen i visuellt och begreppsmässigt hänseende är sådana att all likhet mellan dem kan uteslutas eller om olikheterna i stället uppvägs av den medelhöga graden av fonetisk likhet mellan dem”. Tribunalen ansåg att ”den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen ska vara föremål för en helhetsbedömning, varvid bedömningen av en eventuell fonetisk likhet endast är en av de relevanta faktorerna”.²²

42. Inom ramen för detta andra steg, som utgjorde en ”helhetsbedömning av likheten”, påpekade tribunalen att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekterna hos motstående kännetecken inte alltid har samma vikt och att det måste *beaktas under vilka villkor de aktuella varorna saluförs*. När det gäller parfymervaror som i allmänhet säljs antingen i affärer med självbetjäning eller i parfymaffärer, där konsumenterna vanligen har möjlighet att själva välja de varor som önskas eller åtminstone att se varorna före köpet, är de ifrågavarande kännetecknens visuella aspekt viktigare för det helhetsintryck som de ger än deras fonetiska och begreppsmässiga aspekter. Inom ramen för denna bedömning upprepade tribunalen sitt konstaterande att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i visuellt hänseende på grund av det stora antalet betydande olikheter mellan dem. Vidare upprepade den att det finns en olikhet mellan kännetecknen i fråga i begreppsmässigt hänseende, eftersom det omstridda kännetecknet innehåller beståndsdelarna ”black” och ”by

¹⁷ Se punkterna 55 och 56 i den överklagade domen.

¹⁸ Dom av den 11 november 1997 (C-251/95, EU:C:1997:528).

¹⁹ Se, bland annat, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), och dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 19). Se punkt 19 i den överklagade domen.

²⁰ Se bland annat domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27, dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36), och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyrån (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 85). Se punkt 20 i den överklagade domen.

²¹ Se punkterna 26–45 i den överklagade domen.

²² Punkterna 46 och 47 i den överklagade domen.

equivalenza”. Denna argumentering föranledde tribunalen att konstatera att ”de motstående kännetecknen, trots deras medelstora likhet i fonetiskt hänseende, som ett helhetsintryck inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, på grund av olikheterna mellan dem”.²³

43. Enligt EUIPO var tribunalen emellertid skyldig att, till följd av konstaterandet av att det förelåg en medelstor fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen, göra en helhetsbedömning av risken för förväxling. EUIPO har kritiserat tribunalen för att ha neutraliserat denna likhet i samband med jämförelsen av kännetecknen i fråga och därigenom i ett för tidigt skede ha avstått från en helhetsbedömning av risken för förväxling. De villkor under vilka de aktuella varorna saluförs samt huruvida den fonetiska likheten eventuellt neutraliseras av de visuella och begreppsmässiga olikheterna borde ha prövats i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling, mot bakgrund av övriga relevanta faktorer.²⁴

44. EUIPO:s argument föranleder således en rad rättsfrågor.²⁵ Sammanfattningsvis behöver domstolen precisera huruvida det, för att dra slutsatsen att kännetecknen liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, är nödvändigt och tillräckligt att konstatera att en viss grad av likhet föreligger mellan kännetecknen i fråga med avseende på någon av deras visuella, fonetiska eller begreppsmässiga aspekter, eller om denna grad av likhet – genom en helhetsbedömning av likheten – kan (eller till och med måste) vägas mot de olikheter som konstaterats i fråga om andra aspekter. I direkt anslutning till denna fråga behöver det preciseras i vilket steg (vid jämförelsen av kännetecknen eller vid helhetsbedömning av risken för förväxling) de villkor under vilka de aktuella varorna saluförs ska beaktas och en eventuell neutralisering av de befintliga likheterna mellan kännetecknen ska bedömas på grund av skillnaderna mellan dem.

45. Som jag angav i inledningen ovan innehåller tribunalens praxis olika linjer rörande dessa frågor (avsnitt 1). Dessa olika linjer föranleder ett ställningsantagande från domstolen (avsnitt 2), vilket är absolut nödvändigt för att kunna besvara den tredje och den fjärde delen av EUIPO:s enda grund (avsnitt 3).

1. Inventering av rättspraxis avseende jämförelsen av kännetecknen

46. Enligt en *första linje i tribunalens praxis*, som jag nedan betecknar som strikt, och som EUIPO har gjort gällande i sitt överklagande,²⁶ ska vid jämförelsen av kännetecknen endast deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter jämföras i tur och ordning. Om en likhet konstateras, om än i liten utsträckning, i (åtminstone) något av dessa hänseenden, ska en helhetsbedömning av risken för förväxling göras.²⁷ Med andra ord ska kännetecknen i en sådan situation anses likna varandra i den

²³ Se punkterna 48 och 51–55 i den överklagade domen.

²⁴ Se punkterna 23, 26 och 27 ovan.

²⁵ Det ska härvidlag påpekas att även om bedömningen av de befintliga likheterna och olikheterna mellan kännetecknen utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna som vid ett överklagande inte är underställd domstolens kontroll, utom i det fall omständigheterna har missuppfattats (se, bland annat, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringsbyrån (C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 50)), är frågan om huruvida tribunalen har åsidosatt de rättsprinciper som är tillämpliga på bedömningen av huruvida kännetecknen liknar varandra eller har gjort ett metodfel en rättsfråga (se, bland annat, dom av den 4 juli 2019, FTI Touristik/EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, punkt 25)).

²⁶ EUIPO har för övrigt åtagit sig att i sin beslutspraxis följa denna linje i rättspraxis. Se EUIPO:s riktlinjer för prövning av EU-varumärken, del C, avsnitt 2, kapitel 4, punkt 1.4 ”Possible outcome of the comparison”.

²⁷ Se, särskilt, dom av den 2 december 2009, SOLVO (T-434/07, EU:T:2009:480, punkt 50).

mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.²⁸ I de domar som ingår i denna linje i rättspraxis och som enligt mina efterforskningar utgör majoriteten²⁹ har det således inte gjorts någon ytterligare helhetsbedömning av likheten av det slag som tribunalen gjorde i den överklagade domen.

47. Enligt en *andra linje i rättspraxis*, som jag nedan betecknar som flexibel, ska det däremot, efter det att de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter har prövats separat och det har konstaterats att (åtminstone) en viss grad av likhet föreligger med avseende på en av dessa aspekter, göras en ytterligare bedömning i syfte att fastställa det helhetsintryck som kännetecknen ger. Om tribunalen bedömer att kännetecknen ger olika helhetsintryck ska den, liksom i den överklagade domen, slå fast att dessa inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, trots den grad av likhet som har konstaterats i ett eller flera hänseenden.

48. Inom denna linje i rättspraxis råder det emellertid en viss oklarhet kring det sätt på vilket tribunalen gör denna helhetsbedömning av likheten. I vissa domar har tribunalen endast upprepat sina konstateranden rörande huruvida det föreligger en grad av likhet mellan kännetecknen med avseende på de olika aspekterna och har utan särskild motivering konstaterat att de ur ett helhetsperspektiv liknar varandra eller, tvärtom, ur ett helhetsperspektiv är olika.³⁰ I andra domar har tribunalen motiverat sin slutsats med de villkor under vilka de aktuella varorna saluförs eller en eventuell neutralisering av de tidigare konstaterade likheterna.³¹

²⁸ Se, på samma sätt, konstaterandet i tribunalens rättspraxis att "två varumärken liknar varandra om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis identitet mellan dem med avseende på *en eller flera visuella, fonetiska och begreppsmässiga omständigheter*" (se, bland annat, dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, EU:T:2002:261, punkt 30), dom av den 20 april 2005, Faber Chimica/harmoniseringsbyrån – Industrias Químicas Naber (Faber) (T-211/03, EU:T:2005:135, punkt 26), och dom av den 15 december 2010, Novartis/harmoniseringsbyrån – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) (T-331/09, EU:T:2010:520, punkt 43).

²⁹ Se, bland annat, dom av den 3 juli 2003, Alejandro/harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, punkt 54 och följande punkter), dom av den 3 mars 2004, Mühlens/harmoniseringsbyrån – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62, punkt 47 och följande punkter), dom av den 6 oktober 2004, New Look/harmoniseringsbyrån – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection) (T-117/03–T-119/03 och T-171/03, EU:T:2004:293, punkt 40 och följande punkter), dom av den 12 januari 2006, Devinlec/harmoniseringsbyrån – TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, EU:T:2006:10, punkt 92 och följande punkter), dom av den 16 september 2013, Golden Balls/harmoniseringsbyrån – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, ej publicerad, EU:T:2013:456, punkterna 51 och 52), dom av den 16 oktober 2013, Zoo Sport/harmoniseringsbyrån – K-2 (ZOOSPORT) (T-453/12, ej publicerad, EU:T:2013:532, punkt 87 och följande punkter), dom av den 13 maj 2015, Harper Hygienics/harmoniseringsbyrån – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T-364/12, ej publicerad, EU:T:2015:277, punkt 63 och följande punkter), dom av den 13 maj 2015, Ferring/harmoniseringsbyrån – Kora (Koragel) (T-169/14, ej publicerad, EU:T:2015:280, punkt 69 och följande punkter), dom av den 3 juni 2015, Giovanni Cosmetics/harmoniseringsbyrån – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T-559/13, EU:T:2015:353, punkt 99 och följande punkter), och dom av den 13 mars 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidigo what to do next) (T-346/17, ej publicerad, EU:T:2018:134, punkt 59 och följande punkter). I vissa fall har tribunalen, efter att ha konstaterat en likhet i fråga om (åtminstone) en aspekt, formellt fastslagit att kännetecknen liknar varandra (se, exempelvis, dom av den 16 september 2009, Dominio de la Vega/harmoniseringsbyrån – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T-458/07, ej publicerad, EU:T:2009:337, punkt 44)). I andra fall har tribunalen direkt gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling (se, exempelvis, dom av den 24 mars 2011, XXXLutz Marken/harmoniseringsbyrån – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09, ej publicerad, EU:T:2011:118, punkt 67 och följande punkter), och dom av den 29 januari 2013, Fon Wireless/harmoniseringsbyrån – nfon (nfon) (T-283/11, ej publicerad, EU:T:2013:41, punkt 62 och följande punkter)).

³⁰ Se, bland annat, dom av den 15 januari 2008, Hoya/harmoniseringsbyrån – Indo (AMPLITUDE) (T-9/05, ej publicerad, EU:T:2008:8, punkt 59), dom av den 23 september 2009, Arcandor/harmoniseringsbyrån – dm drogerie markt (S-HE) (T-391/06, ej publicerad, EU:T:2009:348, punkt 54), dom av den 15 december 2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, punkterna 54–56), dom av den 10 maj 2011, Emram/harmoniseringsbyrån – Guccio Gucci (G) (T-187/10, ej publicerad, EU:T:2011:202, punkt 68), dom av den 15 mars 2012, Cadila Healthcare/harmoniseringsbyrån – Novartis (ZYDUS) (T-288/08, ej publicerad, EU:T:2012:124, punkt 57), dom av den 15 oktober 2014, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – English Cut (The English Cut) (T-515/12, ej publicerad, EU:T:2014:882, punkt 33), och dom av den 26 april 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J.-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14, ej publicerad, EU:T:2018:230, punkt 64). Av dessa domar framgår att kännetecknen ur ett helhetsperspektiv liknar varandra, när de har en viss grad av visuell och fonetisk likhet, trots deras begreppsmässiga olikhet. Kännetecknen som däremot är olika på det visuella och fonetiska planet har trots en viss begreppsmässig likhet ansetts vara olika ur ett helhetsperspektiv. Märkligt nog har tribunalen vid denna ytterligare bedömning av likheten ibland fastslagit att kännetecknen ur ett helhetsperspektiv liknar varandra, trots att den tidigare konstaterat skillnader mellan dem i samtliga hänseenden (se, särskilt, dom av den 31 januari 2012, Spar/harmoniseringsbyrån – Spa Group Europe (SpA GROUP) (T-378/09, ej publicerad, EU:T:2012:34, punkterna 38, 47, 53 och 54)).

³¹ Se, bland annat, dom av den 2 december 2008, Ebro Puleva/harmoniseringsbyrån – Berenguel (BRILLO'S) (T-275/07, ej publicerad, EU:T:2008:545, punkterna 24 och 28), dom av den 15 februari 2011, Yorma's/harmoniseringsbyrån – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S) (T-213/09, ej publicerad, EU:T:2011:37, punkt 86), dom av den 21 februari 2013, Esge/harmoniseringsbyrån – De'Longhi Benelux (KMIX) (T-444/10, ej publicerad, EU:T:2013:89, punkterna 35–42), och dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringsbyrån – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062, punkterna 66–71).

49. Domstolens praxis är också den oklar när det gäller bedömningen av känneteckenslikheten. Å *ena sidan* innehåller vissa av domstolens domar konstateranden som stöder den strikta linjen i tribunalens praxis. Domstolen har upprepade gånger fastslagit att det inte kan uteslutas att en risk för förväxling kan uppkomma enbart av det skälet att det finns en fonetisk eller också enbart en begreppsmässig likhet mellan motstående kännetecken, men att förekomsten av en sådan risk emellertid ska bedömas inom ramen för en helhetsbedömning av denna risk, varvid den ifrågavarande likheten endast är en av de relevanta faktorerna.³² Det helhetsintryck som kännetecknen ger vad gäller deras eventuella visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet ska således bedömas inom ramen för en helhetsbedömning av risken för förväxling.³³ Av denna argumentering följer implicit men oundvikligen att den omständigheten att en grad av likhet föreligger avseende en av aspekterna hos kännetecknen räcker för att de ska anses likna varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och innebär att det ska göras en helhetsbedömning av risken för förväxling.

50. Av domen Ferrero/harmoniseringsbyrå³⁴ följer dessutom att en helhetsbedömning av risken för förväxling ska göras när de motstående kännetecknen ”i viss mån liknar varandra, även om det är i liten utsträckning”. Även om detta konstaterande visserligen inte gör det möjligt att med säkerhet avgöra den fråga som ställts i förevarande mål, visar det åtminstone en önskan att strikt avgränsa tillämpningen av den rättspraxis som anges i punkt 37 ovan.

51. Å *andra sidan* innehåller domstolens praxis även ett antal indikationer som stöder den flexibla linjen i tribunalens praxis. Särskilt har domstolen i samma dom, Ferrero/harmoniseringsbyrå,³⁵ konstaterat – inte utan viss oklarhet – att ”en helhetsbedömning [ska] göras av de ifrågavarande kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet. Bedömningen av en eventuell fonetisk likhet är endast en av de relevanta faktorerna inom ramen för nämnda helhetsbedömning”. Dessutom har domstolen, i domen Wolf Oil/EUIPO,³⁶ slagit fast att ”åtskillnad ska göras mellan bedömningen av de motstående kännetecknens begreppsmässiga olikheter och helhetsbedömningen av deras likheter, som utgör två olika steg i bedömningen av den samlade risken för förväxling och där den första är en förutsättning för den andra”,³⁷ och förefaller således ha erkänt att detta ytterligare steg i bedömningen existerar.

52. Tribunalens praxis innehåller liknande skiljaktigheter vad gäller i vilket steg de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs ska beaktas och en eventuell neutralisering av likheterna mellan kännetecknen ska bedömas.

32 Se, beträffande fonetisk likhet, domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och dom av den 23 mars 2006, Mülhens/harmoniseringsbyrå (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkt 21). Beträffande begreppsmässig likhet, se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24).

33 Se dom av den 23 mars 2006, Mülhens/harmoniseringsbyrå (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 21 och 23), dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrå (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 35), och, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C-147/14, EU:C:2015:420, punkterna 24 och 25).

34 Dom av den 24 mars 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66).

35 Dom av den 24 mars 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 86). Oklarheten ligger bland annat i den omständigheten att domstolen till stöd för sin tolkning hänvisade till punkt 21 i domen av den 23 mars 2006, Mülhens/harmoniseringsbyrå (C-206/04 P, EU:C:2006:194), i vilken det anges att det är nödvändigt att *inom ramen för helhetsbedömningen av risken för förväxling* (och inte en helhetsbedömning av likheten) väga de likheter och olikheter mot varandra som konstaterats hos kännetecknen på det visuella, fonetiska och begreppsmässiga planet.

36 Dom av den 5 oktober 2017 (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737).

37 Dom av den 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737, punkt 45). Likaså i beslut av den 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, ej publicerad, EU:C:2010:18, punkt 50), bekräftade domstolen det tillvägagångssätt som består i att tribunalen jämför kännetecknen i fråga för att avgöra om de liknar varandra ”visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt *samt ur ett helhetsperspektiv*” (min kursivering).

53. Vad för *det första* gäller de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs ska det påpekas att dessa villkor, i de domar som följer den strikta linjen i rättspraxis, utgör en relevant faktor vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.³⁸ Denna faktor innebär att när de aktuella varorna eller tjänsterna normalt säljs till exempel i affärer med självbetjäning, så att konsumenten ställs inför de motstående kännetecknen framför allt visuellt, ska tribunalen fästa större vikt vid de likheter, eller tvärtom olikheter, som konstateras i fråga om deras visuella aspekt, dock utan att låta bli att beakta övriga aspekter och alla de faktorer som är relevanta vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.³⁹

54. I andra domar, som följer den flexibla linjen i rättspraxis, däribland den överklagade domen, har de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs däremot bedömts i steget för jämförelsen av kännetecknen. Om varorna eller tjänsterna saluförs på ett sådant sätt att deras visuella aspekt är viktigare för konsumenten och tribunalen inte har konstaterat någon likhet i fråga om denna aspekt, har den bedömt att kännetecknen inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, oavsett om en grad av likhet eventuellt föreligger vad gäller övriga aspekter hos kännetecknen och utan att pröva övriga faktorer som är relevanta vid en helhetsbedömning av risken för förväxling.

55. Domstolen har hittills inte tydligt tagit ställning för det ena eller det andra tillvägagångssättet. I vissa beslut verkar domstolen nämligen anse att de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs är en relevant faktor vid bedömningen av känneteckenslikheten.⁴⁰ Av domen *Il Ponte Finanziaria*/harmoniseringsbyrå⁴¹ framgår däremot att denna faktor är relevant vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.⁴²

56. Vad för *det andra* gäller frågan om neutralisering av de existerande likheterna hos de motstående kännetecknen framgår det av domstolens och tribunalens praxis att begreppsmässiga olikheter mellan kännetecknen under vissa omständigheter kan neutralisera deras visuella och fonetiska likheter. För en sådan neutralisering krävs att åtminstone ett av kännetecknen har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den.⁴³

38 Se, bland annat, dom av den 6 oktober 2004, *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection* (T-117/03 till T-119/03 och T-171/03, EU:T:2004:293, punkt 49), dom av den 23 februari 2006, *Il Ponte Finanziaria*/harmoniseringsbyrå – *Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 116), dom av den 12 september 2007, *Koipe*/harmoniseringsbyrå – *Aceites del Sur (La Española)* (T-363/04, EU:T:2007:264, punkterna 109–111), dom av den 15 mars 2012, *ZYDUS* (T-288/08, ej publicerad, EU:T:2012:124, punkterna 63–66), dom av den 15 december 2010, *TOLPOSAN* (T-331/09, EU:T:2010:520, punkterna 61 och 62), dom av den 27 februari 2014, *Pêra-Grave*/harmoniseringsbyrå – *Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)* (T-602/11, ej publicerad, EU:T:2014:97, punkterna 57–59), dom av den 28 april 2014, *Longevity Health Products*/harmoniseringsbyrå – *Weleda Trademark (MENOCHRON)* (T-473/11, ej publicerad, EU:T:2014:229, punkterna 48 och 49), dom av den 13 maj 2015, *Koragel* (T-169/14, ej publicerad, EU:T:2015:280, punkterna 79–83), dom av den 3 juni 2015, *GIOVANNI GALLI* (T-559/13, EU:T:2015:353, punkterna 128–130), dom av den 24 november 2016, *CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)* (T-349/15, ej publicerad, EU:T:2016:677, punkterna 74 och 75), och dom av den 10 oktober 2017, *Cofra/EUIPO – Armand Thierry (1841)* (T-233/15, ej publicerad, EU:T:2017:714, punkt 119).

39 Enligt dessa domar ökar den omständigheten, att det föreligger en likhet i fråga om "den viktigaste" aspekten, rent konkret risken för att konsumenten ska förväxla varornas eller tjänsternas ursprung, medan denna risk tvärtom minskar när en olikhet föreligger avseende denna aspekt. EUIPO har i sin beslutspraxis förbundit sig att följa detta tillvägagångssätt (se EUIPO:s riktlinjer för prövning av EU-varumärken, del C, avsnitt 2, kapitel 7, punkt 4 "Impact of the Method of Purchase of Goods and Services").

40 Se, bland annat, dom av den 17 oktober 2013, *Isdin/Bial-Portela* (C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkterna 20 och 22), och beslut av den 14 november 2013, *TeamBank Nürnberg*/harmoniseringsbyrå (C-524/12 P, ej publicerat, EU:C:2013:874, punkt 61).

41 Dom av den 13 september 2007 (C-234/06 P, EU:C:2007:514).

42 Se dom av den 13 september 2007, *Il Ponte Finanziaria*/harmoniseringsbyrå (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkterna 36 och 37). Se även beslut av den 20 januari 2015, *Longevity Health Products*/harmoniseringsbyrå (C-311/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:23, punkterna 41–45), och beslut av den 7 april 2016, *Harper Hygienics/EUIPO* (C-475/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:264, punkterna 70–73), vilka kan förstås på samma sätt.

43 Se, bland annat, dom av den 12 januari 2006, *Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrå* (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 20), dom av den 9 juli 2015, *Pêra-Grave*/harmoniseringsbyrå (C-249/14 P, ej publicerad, EU:C:2015:459, punkterna 40–44), dom av den 14 oktober 2003, *Phillips-Van Heusen*/harmoniseringsbyrå – *Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* (T-292/01, EU:T:2003:264, punkt 54), och dom av den 22 juni 2004, *Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrå – DaimlerChrysler (PICARO)* (T-185/02, EU:T:2004:189, punkterna 54–58). Med begreppet neutralisationsteorin, som medges i doktrinen och används i rättspraxis, avses således i strikt mening endast att visuella och/eller fonetiska likheter neutraliseras av tydliga begreppsmässiga olikheter.

57. Inte heller här innehåller tribunalens praxis något entydigt svar på i vilket steg det ska prövas huruvida en sådan neutralisering kan företas. I vissa domar har förekomsten av en eventuell neutraliserande verkan prövats i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling.⁴⁴ I andra domar har tribunalen prövat denna möjlighet i samband med bedömningen av den begreppsmässiga likheten⁴⁵ eller omedelbart efter det att kännetecknen jämförts i olika hänseenden, i samband med helhetsbedömningen av likheten.⁴⁶

58. När en neutraliserande verkan har konstaterats, varierar dessutom konsekvenser av detta. I vissa fall har tribunalen ändå gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling genom att pröva de övriga relevanta faktorerna.⁴⁷ I andra fall har tribunalen konstaterat att kännetecknen inte liknar varandra och har utan vidare prövning underkänt argumenten avseende övriga relevanta faktorer.⁴⁸

59. Domstolens praxis är oklar också på denna punkt. Enligt flera domar förefaller det nämligen som om neutraliseringen av likheterna ska göras i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling och inte befriar tribunalen från att pröva de övriga faktorer som är relevanta vid helhetsbedömningen.⁴⁹ Framför allt förklarade domstolen i domen Mülhens/harmoniseringsbyrå⁵⁰ att neutralisationsteorin finner sitt existensberättigande just i den övergripande karaktären hos bedömningen av risken för förväxling och principen om samspel, vilken ”innebär att de begreppsmässiga och visuella skillnaderna mellan två kännetecken kan förtä verkan av den ljudlighet som förekommer kännetecknen emellan”.

60. Ett motsatt tillvägagångssätt framgår däremot av domen i målet harmoniseringsbyrå/riha WeserGold Getränke.⁵¹ I den dom som hade föranlett överklagandet i det målet hade tribunalen i samband med jämförelsen av kännetecknen neutraliserat de visuella och fonetiska likheterna mellan kännetecknen i fråga på grund av deras begreppsmässiga olikhet och hade därav dragit slutsatsen att kännetecknen ”i ett helhetsperspektiv är olika varandra”.⁵² Tribunalen hade icke desto mindre fastslagit att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte granska det äldre varumärkets särskiljningsförmåga – vilket, ska det erinras om, är en faktor som inte är relevant när det gäller avgörandet av känneteckenslikheten, utan är relevant vid helhetsbedömningen

44 Se, bland annat, dom av den 3 mars 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, punkterna 49 och 50), dom av den 12 januari 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, punkterna 98–100), dom av den 13 mars 2018, Guidego what to do next (T-346/17, ej publicerad, EU:T:2018:134, punkterna 64 och 65), och dom av den 26 april 2018, MESSI (T-554/14, ej publicerad, EU:T:2018:230, punkterna 73–76). EUIPO har förbundit sig att i sin beslutspraxis följa detta tillvägagångssätt (se EUIPO:s riktlinjer för prövning av EU-varumärken, del C, avsnitt 2, kapitel 7, punkt 5 ”Impact of the Conceptual Similarity of the Signs on Likelihood of Confusion”).

45 Se, bland annat, dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrå – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 och T-184/02, EU:T:2004:79, punkt 93), dom av den 31 januari 2012, SpA GROUP (T-378/09, ej publicerad, EU:T:2012:34, punkterna 48–53), och dom av den 13 maj 2015, Koragel (T-169/14, ej publicerad, EU:T:2015:280, punkterna 67–69).

46 Se, bland annat, dom av den 22 juni 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, punkterna 56 och 58), dom av den 22 mars 2007, Brinkmann/harmoniseringsbyrå – Terra Networks (Terranus) (T-322/05, ej publicerad, EU:T:2007:94, punkt 40), dom av den 3 juni 2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, punkterna 94–98), dom av den 1 juni 2016, Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, ej publicerad, EU:T:2016:330, punkterna 46–48), och dom av den 10 oktober 2017, 1841 (T-233/15, ej publicerad, EU:T:2017:714, punkterna 110–112).

47 Se, bland annat, dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, punkterna 54–57), och dom av den 22 juni 2004, PICARO, T-185/02, EU:T:2004:189, punkt 56).

48 Se, bland annat, dom av den 27 oktober 2005, Éditions Albert René/harmoniseringsbyrå – Orange (MOBILIX) (T-336/03, EU:T:2005:379, punkterna 81, 83 och 84), och dom av den 1 juni 2016, CHEMPIOIL (T-34/15, ej publicerad, EU:T:2016:330, punkterna 53 och 54).

49 Särskilt i domen av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrå (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 21–25), bekräftade domstolen tribunalens resonemang, som bestod i att den dels hade konstaterat att de tydliga begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen i fråga neutraliserade verkan av deras befintliga visuella och fonetiska likheter, dels hade beaktat omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Domstolen avvek på denna punkt från generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrå (C-361/04 P, EU:C:2005:531, punkt 38). Generaladvokaten hade nämligen ansett att de motstående kännetecknen inte liknade varandra sedan neutraliseringen hade beaktats, vilket innebar att det inte fanns någon anledning att pröva de övriga faktorer som var relevanta för helhetsbedömningen av risken för förväxling.

50 Dom av den 23 mars 2006 (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 35 och 36), meddelad efter överklagande av domen av den 3 mars 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62). Se även dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/harmoniseringsbyrå (C-171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 48), och dom av den 9 juli 2015, Pèra-Grave/harmoniseringsbyrå (C-249/14 P, ej publicerad, EU:C:2015:459, punkt 39).

51 Dom av den 23 januari 2014 (C-558/12 P, EU:C:2014:22).

52 Se dom av den 21 september 2012, Wesergold Getränkeindustrie/harmoniseringsbyrå – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, EU:T:2012:459, punkt 58).

av risken för förväxling. Domstolen upphävde domen i fråga. Domstolen ansåg att eftersom tribunalen hade konstaterat att de motstående kännetecknen i ett helhetsperspektiv var olika varandra, fanns det inte längre något skäl att pröva det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.⁵³ Härav framgår att tribunalen kan neutralisera de visuella och fonetiska likheterna mellan kännetecknen i samband med jämförelsen av dem och att den till följd av denna neutraliserande verkan är skyldig att konstatera att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, vilket enligt den rättspraxis som anges i punkt 37 ovan innebär att den invändning som framställts mot registrering av kännetecknet i fråga ska avslås.

61. I domen i målet *Wolf Oil/EUIPO*⁵⁴ konstaterade domstolen än mer uttryckligt att ”frågan om huruvida de motstående kännetecknens visuella och fonetiska likheter neutraliseras av deras begreppsmässiga olikheter ska prövas i samband med helhetsbedömningen av huruvida dessa kännetecken liknar varandra”.⁵⁵ I samma dom bekräftade domstolen dessutom tribunalens tillvägagångssätt som bestod i att konstatera att kännetecknen inte liknade varandra med beaktande av den neutraliserande verkan som hade konstaterats.⁵⁶

2. Sammanfattning och ställningstagande

62. Sammanfattningsvis innehåller tribunalens och domstolens praxis två samexisterande metoder när det gäller känneteckenslikheten. Å ena sidan finns det *en strikt metod*, som innebär att tribunalen i samband med jämförelsen av kännetecknen endast ska jämföra deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter. Om den konstaterar att en grad av likhet föreligger avseende (åtminstone) en av dessa aspekter, ska den konstatera att kännetecknen liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Om de aktuella varorna eller tjänsterna dessutom är av liknande slag, ska tribunalen göra en helhetsbedömning av risken för förväxling. De villkor under vilka varorna eller tjänsterna saluförs och huruvida de likheter som har konstaterats mellan kännetecknen eventuellt neutraliseras på grund av deras begreppsmässiga olikhet ska, tillsammans med övriga relevanta faktorer, prövas i samband med denna helhetsbedömning.

63. Å andra sidan finns det *en flexibel metod*, som innebär att tribunalen inte endast ska jämföra kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende utan dessutom, i samband med en helhetsbedömning av likheten, ska väga de grader av likhet och de olikheter som har konstaterats i samtliga hänseenden mot varandra, eventuellt med beaktande av villkoren för saluföring och en möjlig neutraliserande verkan. Om tribunalen bedömer att olikheterna väger tyngre än likheterna, ska den konstatera att kännetecknen (ur ett helhetsperspektiv) inte liknar varandra i den mening som avses i nämnda artikel 8.1 b och låta bli att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling.

64. Jag anser att domstolen i förevarande mål till att börja med måste ta ställning för endera metoden. Det ankommer på domstolen att harmonisera rättspraxisen om varumärkesrätten och fastställa en tydlig och konsekvent linje på området.

65. I motsats till vad *Equivalenza* har antytt⁵⁷ handlar det i förevarande mål inte om att avgöra en ren presentationsfråga. Det som detta mål handlar om är omfattningen av den prövning som tribunalen ska utföra när den prövar en talan avseende ett invändningsförfarande grundat på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Det handlar om att fastställa de gränser inom vilka tribunalen kan tillämpa den

53 Se dom av den 23 januari 2014, harmoniseringsbyrå/riha *WeserGold Getränke* (C-558/12 P, EU:C:2014:22, punkterna 47 och 48). Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 18 december 2008, *Les Éditions Albert René*/harmoniseringsbyrå (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 97).

54 Dom av den 5 oktober 2017 (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737).

55 Dom av den 5 oktober 2017, *Wolf Oil/EUIPO* (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737, punkt 44).

56 Se dom av den 5 oktober 2017, *Wolf Oil/EUIPO* (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737, punkterna 54 och 55).

57 Se punkt 24 ovan.

rättspraxis som anges i punkt 37 ovan, enligt vilken den kan låta bli att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling. Ett antagande av den flexibla metoden skulle underlätta tillämpningen av denna rättspraxis, medan ett antagande av den strikta metoden däremot skulle minska möjligheten att tillämpa den.

66. Även om det ska medges att valet mellan de båda metoderna inte är det allra lättaste, anser jag, allt sammantaget, att tribunalen och domstolen ska anta den strikta metod som beskrivs i punkt 62 ovan.

67. För *det första* är sistnämnda metod nämligen mer förenlig med systematiken i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

68. Det ska härvid påpekas att två sammanhängande, men likväl separata frågor följer av ordalydelsen av denna bestämmelse när det gäller likheten mellan motstående kännetecken: Dels huruvida *det finns* en sådan likhet, dels huruvida denna likhet är *tillräcklig* för att medföra en risk för förväxling hos allmänheten. Enligt all logik ska det villkor om känneteckenslikhet som anges i nämnda bestämmelse anses vara uppfyllt, om den första frågan besvaras jakande, oberoende av hur den andra frågan besvaras.

69. Liksom EUIPO⁵⁸ anser jag att det för att besvara den första frågan endast behöver göras en jämförelse av de motstående kännetecknen och fastställas huruvida det föreligger visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter⁵⁹ mellan dem. Denna första bedömning av kännetecknen har ett begränsat syfte. Den syftar endast till att fastställa det formella förhållandet mellan kännetecknen. Det är under en andra bedömning,⁶⁰ det vill säga helhetsbedömningen, vilken syftar till att svara på den andra – grundläggande – frågan rörande risken för förväxling, som det ska fastställas huruvida dessa likheter, med beaktande av alla relevanta faktorer, är tillräckliga för att medföra en risk för förväxling.⁶¹

70. Jämförelsen av kännetecknen kan förstås inte göras rent abstrakt. Den ska alltid göras med utgångspunkt i genomsnittskonsumentens (förmodade) uppfattning av den aktuella varu- eller tjänstekategorin.⁶² Jämförelsen ska således grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen lämnat i konsumentens minne och principen om den ofullständiga bilden.⁶³ När tribunalen i detta sammanhang jämför de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende

⁵⁸ Se punkt 23 ovan.

⁵⁹ Se dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 28), och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyrån (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 52).

⁶⁰ Eftersom dessa båda bedömningar är av olika art, bör de göras i två separata steg för att förtydliga resonemanget. Jag erkänner dock att en sådan indelning alltid är i viss mån artificiell, eftersom likheterna och olikheterna mellan kännetecknen kan diskuteras två gånger (en första gång när de konstateras föreligga, en andra gång i syfte att fastställa om de medför en risk för förväxling). I ett stort antal domar från tribunalen har bedömningen av risken för förväxling gjorts i ett enda steg (se, bland annat, dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, punkt 45 och följande punkter), dom av den 3 mars 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, punkt 43 och följande punkter), och dom av den 22 juni 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, punkt 53 och följande punkter)).

⁶¹ Se, analogt, rättspraxis avseende varuslags- eller tjänsteslagslikheten. Domstolen har härvidlag fastslagit att för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig måste det visas att det föreligger likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster. För att göra detta ska faktorer "som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna", bland annat "deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra", beaktas. När det väl har fastställts att det föreligger en viss likhet mellan de aktuella varorna eller tjänsterna ska alla faktorer prövas för att, inom ramen för helhetsbedömningen av risken för förväxling, bedöma huruvida likheten är tillräckligt stor för att en risk för förväxling ska uppstå. Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 22–24), och dom av den 7 maj 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C-398/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:288, punkterna 34 och 35).

⁶² Även här är en analogi med varuslags- eller tjänsteslagslikheten möjlig. De faktorer som är relevanta för att fastställa denna likhet ska bedömas med utgångspunkt i konsumenternas uppfattning. Varor eller tjänster är av liknande slag när konsumenterna kan tro att ansvaret för deras tillverkning eller leverans åligger samma företag eller företag med ekonomiska band. Se, bland annat, dom av den 15 februari 2011, YORMA'S (T-213/09, ej publicerad, EU:T:2011:37, punkt 36).

⁶³ Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 19).

och bedömer den likhet som föreligger i varje hänseende, ska den väga likheterna och olikheterna mot varandra (varvid likheterna kan väga tyngre än olikheterna i helhetsintrycket, eller tvärtom). Den eventuella grad av likhet (låg, medelhög eller hög) som fastställs för varje aspekt hos kännetecknen utgör de facto endast en förenkling av de nyanser som framkommit vid jämförelsen i fråga.⁶⁴

71. Enligt min mening är det emellertid en sak att väga likheter och olikheter mot varandra vid jämförelsen av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga aspekter i syfte att bedöma graden av likhet för varje aspekt. Det är en helt annan sak att väga de grader av likhet och olikhet som har konstaterats avseende dessa olika aspekter mot varandra.

72. Att på detta sätt göra två på varandra följande avvägningar (den ena mellan de likheter och olikheter som har konstaterats avseende en aspekt hos kännetecknen, i syfte att avgöra om det föreligger en grad av likhet vad gäller aspekten i fråga; den andra mellan de likheter och olikheter som har konstaterats avseende olika aspekter hos kännetecknen, i syfte att avgöra om dessa ur ett helhetsperspektiv liknar varandra) innebär, som EUIPO har gjort gällande⁶⁵ en risk för en *alltför stor förenkling* av deras likhet, som skyler faktorer som, om samtliga omständigheter i det aktuella fallet hade beaktats, kunde ha visat att en risk för förväxling föreligger. Det ska härvidlag erinras om att det inte kan uteslutas att enbart en fonetisk likhet, eller också enbart en begreppsmässig likhet, mellan två kännetecken under vissa omständigheter kan medföra en risk för förväxling.⁶⁶

73. Vid tillämpning av den flexibla metoden för jämförelse av kännetecken blandas, i steget för helhetsbedömning av likheten, således de båda bedömningar som beskrivs i punkt 69 ovan samman och man går utöver den målsättning som fastställts för jämförelsen av kännetecken. Vid denna metod skulle det, i samband med jämförelsen av kännetecknen, rent teoretiskt kunna leda till ett *föregripande* av frågan om huruvida en risk för förväxling eventuellt föreligger.

74. I detta avseende måste jag påpeka att frågan, huruvida likheten mellan kännetecken är tillräcklig för att medföra en risk för förväxling, utom när sådan likhet helt saknas, inte ska bedömas oberoende av de övriga faktorer som är relevanta vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och av principen om samspel, vilken syftar till att denna bedömning så långt som möjligt ska sammanfalla med omsättningskretsens faktiska uppfattning av kännetecknen.⁶⁷ Faktorer såsom bland annat omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är härvidlag av avgörande betydelse. En konsument med hög uppmärksamhetsnivå uppfattar olikheter som en konsument med låg uppmärksamhetsnivå inte märker. Likaså fäster omsättningskretsen, när den ställs inför ett äldre varumärke som har hög särskiljningsförmåga, eftersom det utgörs av originella beståndsdelar, knappt någon vikt vid olikheterna mellan de motstående kännetecknen, medan de när de ställs inför ett varumärke som har låg särskiljningsförmåga, eftersom det utgörs av beskrivande, suggestiva eller vanliga beståndsdelar, fäster större vikt vid olikheterna.⁶⁸

75. Liksom EUIPO⁶⁹ anser jag dessutom att tribunalen inte ska kunna beakta vare sig de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs eller en eventuell neutraliserande verkan för att i samband med jämförelsen av kännetecknen omedelbart "radera ut" en grad av likhet som har konstaterats avseende någon aspekt hos kännetecknen (särskilt när det såsom i förevarande fall rör sig om en medelhög grad av fonetisk likhet).

64 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin (C-84/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:596, punkt 70), och beslut av den 22 oktober 2014, Repsol YPF/harmoniseringsbyrån (C-466/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:2331, punkterna 48–51). En sådan avvägning innebär nödvändigtvis en bedömning av de faktiska omständigheterna, som det inte ankommer på domstolen att ompröva i samband med ett överklagande. Tribunalen har således ett visst utrymme för skönsmässig bedömning när den bedömer graden av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen.

65 Se punkt 27 ovan.

66 Se den rättspraxis som anges i fotnot 32 ovan.

67 Se dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 47).

68 Se Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell*, London, 5:e utgåvan, 2018, s. 378.

69 Se punkterna 23 och 27 ovan.

76. Det är nämligen naturligt att de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs beaktas vid den framåtblickande bedömningen av de motstående kännetecknens möjliga användning på marknaden, vilken är en naturlig del av helhetsbedömningen av risken för förväxling.⁷⁰ Det rör sig inte längre om att jämföra kännetecknen för att upptäcka deras likheter och olikheter, utan om att fastställa i vilken utsträckning de konstaterade likheterna bidrar till en risk för förväxling. När till exempel varorna säljs på ett sådant sätt att konsumenten framför allt ställs inför de motstående kännetecknen visuellt, följer av detta endast, enligt min mening, att det är *mindre sannolikt* att deras fonetiska likhet medför en risk för förväxling. Denna möjlighet kan emellertid inte uteslutas och beror på samtliga faktorer i helhetsbedömningen av denna risk. Tribunalen kan följaktligen inte bortse från en sådan likhet i samband med jämförelsen av kännetecknen.

77. Domen Lloyd Schuhfabrik Meyer föranleder enligt min mening inte en annan tolkning.⁷¹ Liksom EUIPO⁷² förstår jag nämligen denna dom så, att för att fastställa att en risk för förväxling föreligger ska de motstående kännetecknen jämföras på deras olika plan och för det fallet att en grad av likhet därvid konstateras i något av dessa hänseenden ska det bedömas vilken betydelse detta konstaterande har när det gäller att, särskilt med beaktande av de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjänsterna saluförs, visa att en risk för förväxling föreligger. Domstolen avsåg med andra ord endast att precisera i vilken utsträckning konstaterandet av en grad av likhet mellan kännetecknen i ett givet hänseende (i det målet rörde det sig om fonetisk likhet) visar att en risk för förväxling föreligger, utan att detta påverkar övriga relevanta faktorer.⁷³

78. Det är vidare också naturligt att neutralisationsteorin beaktas i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling. Denna teori innebär endast att begreppsmässiga olikheter mellan två motstående kännetecken kan minska risken för att konsumenten blandar ihop de aktuella varornas eller tjänsternas ursprung, trots de visuella och/eller fonetiska likheterna mellan kännetecknen i fråga. Dessa likheters inverkan på konsumentens uppfattning av kännetecknen ”förta[s] i stor utsträckning” i ett sådant fall.⁷⁴ Det kan dock inte uteslutas att nämnda likheter trots detta under vissa omständigheter

70 Se Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G. (ovan fotnot 68), s. 365–366. Den framåtblickande karaktären hos helhetsbedömningen av risken för förväxling innebär att de normala säljformerna för de aktuella varorna eller tjänsterna ska beaktas vid denna bedömning, det vill säga de säljformer som normalt kan förväntas för denna kategori av varor eller tjänster, och inte de särskilda säljformerna för de varor som omfattas av det äldre varumärket, vilka kan variera över tiden och beroende på varumärkesinnehavarens önskemål. Se dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/harmoniseringsbyrå (C-171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 59), och dom av den 12 januari 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, punkterna 103–107).

71 Se punkt 39 ovan.

72 Se punkt 23 ovan.

73 Denna läsning stöds av förslaget till avgörande av generaladvokaten Jacobs i målet Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1998:522, punkt 18: ”... [R]isken för förväxling skall bedömas i sin helhet, mot bakgrund av samtliga relevanta fakta. ... [Det kan] därför vara bra att, beroende på omständigheterna, inte bara ta hänsyn till i vilken grad varumärket och tecknet är likljudande, utan även graden (eller frånvaron) av visuell eller konceptuell likhet. Om visuell eller konceptuell likhet inte föreligger skulle det vara nödvändigt att, med beaktande av samtliga omständigheter inklusive varans art och de förhållanden under vilka varan har marknadsförts, undersöka huruvida risk för förväxling kan uppkomma på grund av att varumärket och tecknet är likljudande”).

74 Se dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrå (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 27), dom av den 23 mars 2006, Mülhens/harmoniseringsbyrå (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkt 50), dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/harmoniseringsbyrå (C-171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 49), dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, punkt 54), och dom av den 12 januari 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, punkterna 98 och 100). Detta förklarar enligt min mening varför denna ”teori” inte är tillämplig när kännetecknens visuella och/eller fonetiska likheter är mycket stora, så att deras begreppsmässiga likhet riskerar att undgå omsättningskretsens uppmärksamhet. Se beslut av den 27 oktober 2010, REWE-Zentral/harmoniseringsbyrå (C-22/10 P, ej publicerat, EU:C:2010:640, punkterna 46 och 47).

medför en risk för förväxling.⁷⁵ Ett konstaterande av en eventuell neutralisering kan således enligt min mening inte ge tribunalen möjlighet att radera ut nämnda likheter i samband med jämförelsen av kännetecknen eller befria den från att pröva de övriga faktorer som är relevanta för bedömningen av risken för förväxling.⁷⁶

79. För det andra är den strikta metoden även mer förenlig med syftet med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Det ska erinras om att denna bestämmelse huvudsakligen syftar till att skydda näringsidkarnas konkurrensintressen genom att förhindra att kännetecknen som kan äventyra funktionen med att ange ursprunget hos de varumärken de innehar, registreras som varumärken.⁷⁷

80. Mot bakgrund av detta syfte bör en varumärkesinnehavare som invänder mot registrering av ett kännetecken enligt min mening ha en rimlig möjlighet att visa att en risk för förväxling föreligger och att skydd är nödvändigt. Framför allt bör varumärkesinnehavaren ha möjlighet att visa att till exempel enbart begreppsmässig eller fonetisk likhet mellan kännetecknen räcker för att med beaktande av alla omständigheter medföra en sådan risk.⁷⁸ I detta sammanhang bör kravet på känneteckenslikhet fortsättningsvis vara ett nödvändigt villkor för att få tillgång till skydd, och detta villkor bör inte, utom om det är *uppenbart* att det inte är uppfyllt, fungera så, att det tvärt avbryter all diskussion om huruvida en risk för förväxling föreligger.⁷⁹ Den rättspraxis som anges i punkt 37 ovan bör således tillämpas med sparsamhet.

81. Den strikta metoden går enligt min mening inte heller utöver vad som krävs för att uppnå syftet med det skydd som eftersträvas genom artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

82. Skyldigheten att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling när en grad av likhet har konstaterats avseende en aspekt hos de motstående kännetecknen innebär inte att denna risk automatiskt (och följaktligen överdrivet) ska anses föreligga, och detta inte ens när de aktuella varorna eller tjänsterna är identiska.⁸⁰

83. Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska nämligen göra det möjligt att i det enskilda fallet fastställa huruvida det äldre varumärke som invändningen grundar sig på förtjänar skydd, i enlighet med det syfte som eftersträvas med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Likheten mellan de motstående kännetecknen och mellan de aktuella varorna eller tjänsterna kan således inte ensam avgöra resultatet av denna bedömning. En avgörande vikt ska framför allt läggas vid det äldre varumärkets *särskiljningsförmåga*. Även om risken för förväxling enligt domstolens praxis är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har,⁸¹ gäller även det motsatta. När det gäller ett

75 Om till exempel det äldre varumärket är i hög grad särskiljande och omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt låg kan till och med visuella och fonetiska likheter som neutraliseras av en tydlig begreppsmässig skillnad räcka för att medföra en risk för förväxling.

76 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 23–25) och Jaeger-Lenz, A., "Relative grounds for refusal", i Hasselblatt, G. N. (red.), *European Union Trade Mark Regulation – Article-by-Article Commentary*, Beck, Hart, Nomos, andra utgåvan, 2018, s. 246. Det ska erinras om att för att neutralisationsteorin ska vara tillämplig är det nödvändigt att tribunalen konstaterar att åtminstone ett av kännetecknen i fråga har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen (se punkt 56 ovan). Även om EUIPO inte har tagit upp denna punkt i sitt överklagande, ska det dock påpekas att tribunalen i den överklagade domen inte kontrollerade att detta villkor var uppfyllt.

77 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 27 och 28), och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 35), samt Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G. (ovan fotnot 68), s. 362 och 365. Se även Folliard-Monguiral, A., "TPICE, affaire Quantum: le faible caractère distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?", *Propriété industrielle*, nr 4, april 2006, kommentar 30, där det anges att risken för förväxling är "en fiktion med ett humant ansikte avsedd att skydda näringsidkarnas konkurrensintressen".

78 Det är förvisso föga sannolikt att till exempel enbart begreppsmässig likhet mellan kännetecknen i praktiken medför en risk för förväxling (se förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i målet SABEL (C-251/95, EU:C:1997:221, punkterna 61 och 62)). En invändande part bör enligt min mening dock inte fräntas möjligheten att visa detta.

79 Se Humblot, B., "Droit des marques: de l'influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa – Motifs relatifs de refus: regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero c/harmoniseringsbyrån, 24 mars 2011)", *Lamy Droit de l'Immatériel*, nr 72, juni 2011, s. 85–90.

80 Se, för en nylig erinran om detta konstaterande, dom av den 27 juni 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T-268/18, EU:T:2019:452, punkt 96).

81 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24), dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 18), och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 42).

varumärke som har en låg särskiljningsförmåga och som således har en begränsad förmåga att identifiera, såsom varor eller tjänster från ett visst företag, de varor eller tjänster avseende vilka det har registrerats, måste graden av likhet mellan kännetecknen vara hög för att motivera en risk för förväxling, eftersom det annars finns risk för att varumärket och dess innehavare ges ett alltför långtgående skydd.⁸²

84. I vissa domar har avvikelser visserligen gjorts i detta hänseende. Således har tribunalen ibland fastslagit att enbart ett konstaterande av att varorna är identiska och att det föreligger en viss visuell likhet mellan kännetecknen, även om den är liten, räcker för att medföra en risk för förväxling, oberoende av det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga.⁸³ Dessa domar avviker, i mina ögon, från det syfte som eftersträvas med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och skapar ett problem med "överbeskydd" av svaga varumärken, som har kommenterats mycket.⁸⁴

85. Även om detta är ett verkligt problem anser jag emellertid inte att lösningen ligger i den flexibla metoden för jämförelse av kännetecknen. Lösningen ligger de facto i en omvärdering av den vikt som vid helhetsbedömning av risken för förväxling ska läggas vid det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

86. För det tredje hindrar hänsyn till rättssäkerheten enligt min mening ett antagande av den flexibla metoden. Denna princip innebär nämligen, enligt min mening, bland annat att resonemanget i den mån det är möjligt ska vara transparent och besluten förutsebara. I tribunalens domar innebär steget för helhetsbedömning av likheten dock ofta en viss oklarhet⁸⁵ och den dubbla avvägning av kännetecknens likheter och olikheter som detta steg innebär påverkar möjligheten att förutse resultatet av jämförelsen.⁸⁶ Den strikta metoden erbjuder däremot enligt min mening ett tydligt resonemang i detta hänseende.

87. *Avslutningsvis* skulle ett antagande av den flexibla metoden oundvikligen skapa spänningar i förhållande till rättspraxisen avseende artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.⁸⁷ Det ska härvidlag erinras om att domstolen inom ramen för sistnämnda bestämmelse har förespråkade ett strikt tillvägagångssätt: när tribunalen konstaterar att det föreligger en viss likhet, även om den är liten, mellan de motstående kännetecknen med avseende på en av deras visuella, fonetiska eller begreppsmässiga aspekter, ska den

82 Vid jämförelsen av de motstående kännetecknen ska dessutom deras särskiljande och dominerande beståndsdelar fastställas. I detta sammanhang har en beståndsdel som beskriver de aktuella varorna eller tjänsterna mindre förmåga att dra till sig konsumenternas uppmärksamhet och har följaktligen mindre betydelse för det helhetsintryck som kännetecknen ger. Av detta följer till exempel att visuella likheter i fråga om en sådan beståndsdel inte ska resultera i ett konstaterande av att kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende, eller på sin höjd ska resultera i ett konstaterande av att det föreligger en låg grad av likhet. Se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 53), dom av den 5 april 2006, Saiwa/harmoniseringsbyrån – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T-344/03, EU:T:2006:105, punkterna 32–38), och dom av den 13 maj 2015, easyGroup IP Licensing/harmoniseringsbyrån – Tui (easyAir-tours) (T-608/13, ej publicerad, EU:T:2015:282, punkterna 35–42).

83 Se, bland annat, dom av den 8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 29), dom av den 22 mars 2007, Terranus (T-322/05, ej publicerad, EU:T:2007:94, punkt 41), dom av den 27 februari 2014, QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA (T-602/11, ej publicerad, EU:T:2014:97, punkt 61), och dom av den 4 december 2014, BSH/harmoniseringsbyrån – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ej publicerad, EU:T:2014:1023, punkt 28). Se även, dom av den 8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkterna 63 och 64), av vilken framgår en liknande tendens i domstolens praxis.

84 Se bland annat Folliard-Monguiral, A. (ovan fotnot 77); Monteiro, J., "Marque communautaire – La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire", *Propriété industrielle*, nr 6, juni 2009, studie 12; Passa, J., "Le risque de confusion déduit d'éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne: l'angle mort du droit des marques", *Propriétés Intellectuelles*, oktober 2017, nr 65, s. 32–40, och Kur, A. och Senfleben, M., *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford University Press, Förenade kungariket, 2017, s. 229–231.

85 Se punkt 48 ovan.

86 Se punkt 72 ovan.

87 Denna bestämmelse återges i punkt 6 ovan.

göra en helhetsbedömning av de relevanta faktorerna för att fastställa risken för att omsättningskretsen kommer att se ett samband mellan kännetecknen.⁸⁸ Spänningarna skulle förstärkas av att villkoret om känneteckenslikhet, som är gemensamt för artikel 8.1 b och 8.5 i nämnda förordning, i princip ska bedömas på samma sätt inom ramen för båda dessa bestämmelser.⁸⁹

3. Svar på den tredje och den fjärde delen i EUIPO:s enda grund

88. Med beaktande av det ovan anförda anser jag att överklagandet ska bifallas såvitt avser den tredje och den fjärde delen av den enda grund som EUIPO har åberopat. Tribunalen har enligt min mening åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att, i punkterna 46–54 i den överklagade domen, vidta ett steg för ”helhetsbedömning av likheten” och genom att inom ramen för denna bedömning, i punkterna 48, 51 och 53 i nämnda dom, beakta de villkor under vilka de aktuella varorna saluförs och, i punkt 54 däri, beakta att kännetecknen är olika i begreppsmässigt hänseende och slutligen genom att, i punkt 55 i nämnda dom, konstatera att ”de motstående kännetecknen, trots deras medelstora likhet i fonetiskt hänseende, som ett helhetsintryck inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009”.

89. Denna felaktiga rättstillämpning innebär enligt min mening att lagenligheten hos domslutet i den överklagade domen kan ifrågasättas. Tribunalen hade nämligen inte grund för att i punkt 1 i domslutet fastslå att det omtvistade beslutet, i vilket det hade konstaterats att en risk för förväxling föreligger, skulle ogiltigförklaras, utan att först ha gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling i enlighet med den metod som beskrivs i punkt 62 ovan. Jag föreslår därför att domstolen ska upphäva tribunalens dom, utan att detta påverkar svaret på den enda grundens första och andra del.

VII. Förslag till avgörande

90. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen upphäver domen från Europeiska unionens tribunal av den 7 mars 2018, *Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)* (T-6/17, ej publicerad, EU:T:2018:119).

⁸⁸ Se dom av den 20 november 2014, *Intra-Press/Golden Balls* (C-581/13 P och C-582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkterna 74–76), och dom av den 10 december 2015, *El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkterna 47 och 48).

⁸⁹ Se dom av den 24 mars 2011, *Ferrero/harmoniseringsbyrån* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53), och dom av den 10 december 2015, *El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 39). I den dom som hade överklagats i sistnämnda mål hade tribunalen, inom ramen för sin bedömning avseende artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, konstaterat att det förelåg en liten begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen och hade därefter konstatera att kännetecknen ”vid en helhetsbedömning ska anses vara olika”, eftersom de inte liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende (se dom av den 15 oktober 2014, *The English Cut* (T-515/12, ej publicerad, EU:T:2014:882, punkt 33). Den omständigheten att domstolen inte invände mot detta resonemang kan emellertid förklaras av den omständigheten att klaganden inte hade bestritt tribunalens sätt att tillämpa denna bestämmelse.