

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALÓN
föredraget den 25 mars 2010¹

I — Inledning

ansökan om det omtvistade varumärket. Invändningsenheten biföll denna invändning.

1. Barbara Becker har överklagat förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 2 december 2008 i målet Harman International Industries mot harmoniseringsbyrån,² i vilken förstainstansrätten ogiltigförklarade det beslut som hade fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån)³ att tillåta registrering av gemenskapsvarumärket "Barbara Becker".

3. I sina skrivelser grundade klaganden och harmoniseringsbyrån visserligen sina yrkanden på brister i motiveringen till den överklagade domen, men vid den muntliga förhandlingen kom diskussionen att inrikta sig på huruvida det förelåg en felaktig rättstillämpning som enbart berodde på en felaktig tolkning av rättspraxis.

2. Företaget Harman International Industries, Inc. (nedan kallat Harman Int. Industries) hade dessförinnan framställt en invändning om registreringen till harmoniseringsbyråns invändningsenhet och gjort gällande att det förelåg risk för förväxling mellan det varumärke som klaganden har sökt registrerat och Harman Int. Industries äldre rättigheter, det vill säga de rättigheter som härleds från gemenskapsvarumärket BECKER ONLINE PRO och det sökta gemenskapsvarumärket BECKER, för vilket ansökan ingavs före

II — Relevanta bestämmelser om varumärken

4. Sedan den 13 april 2009 återfinns de viktigaste bestämmelserna om gemenskapsvarumärken i förordning (EG) nr 207/2009.⁴ Vid prövningen av överklagandet i förevarande mål ska emellertid bestämmelserna i

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Dom av den 2 december 2008 i mål T-212/07, Harman International Industries mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. II-3431).

3 — Beslut av den 7 mars 2007 (ärende R 502/2006-1).

4 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), vilken trädde i kraft vid den angivna tidpunkten.

förordning (EG) nr 40/94 tillämpas av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*).⁵

registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

5. I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (vars lydelse för övrigt återges i motsvarande artikel i förordning nr 207/2009) föreskrivs följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall 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.”

6. Enligt artikel 8.2 i samma förordning avses med äldre varumärken bland annat gemenskapsvarumärken för vilka ansökan om

III — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

A — De faktiska omständigheterna och förfarandet vid harmoniseringsbyrå

7. Klaganden Barbara Becker ingav den 19 november 2002 i enlighet med artikel 25.1 a i rådets förordning nr 40/94 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett ordmärke bestående av hennes eget förnamn och efternamn.⁶

8. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 9 i Niceöverenskommelsen⁷ och motsvarar följande beskrivning: ”Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument

5 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994, om genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) och rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94).

6 — Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 13/2004 av den 29 mars 2004.

7 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammfonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer.”

9. Harman Int. Industries framställde den 24 juni 2004, med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor som omfattas av klass 9 i Niceöverenskommelsen till harmoniseringsbyråns invändningsenhet. Invändningen grundade sig på gemenskapsordmärket BECKER ONLINE PRO⁸ och på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BECKER.⁹ De varor som omfattades av de äldre varumärkena ingick också i klass 9, och det är ostridigt¹⁰ att de aktuella varorna är identiska eller av liknande slag.

10. Invändningsenheten biföll Harman Int. Industries invändning av det skälet att det

förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.¹¹ Invändningsenheten fann att de varor som omfattades av dessa varumärken var identiska och att det i ett helhetsperspektiv förelåg likhet mellan varumärkena, eftersom de uppvisade en medelhög grad av visuell och fonetisk likhet och eftersom de i begreppsmässigt hänseende var identiska av den orsaken att de hänförde sig till samma efternamn.

11. Barbara Becker överklagade beslutet till harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd, vilken biföll överklagandet och upphävde invändningsenhetens beslut.¹² Överklagandenämnden fann att de varor som omfattades av de motstående varumärkena delvis var identiska och delvis av liknande slag. Den konstaterade också att omsättningskretsen varierade beroende på vilka varor som avsågs, närmare bestämt om det var fråga om varor som riktade sig till den stora allmänheten, varor som riktade sig till fackmän eller en mellankategori av varor som, alltefter deras beskaffenhet och syfte, kan rikta sig till såväl den stora allmänheten som fackmän.¹³

12. När det gäller de motstående kännetecknen gjorde överklagandenämnden av processekonomiska skäl en jämförelse mellan å ena sidan det äldre ordmärket BECKER och å andra sidan det sökta ordmärket Barbara Becker. Överklagandenämnden konstaterade bara att det förelåg en viss grad av visuell och

8 — Registrerat med nr 1.823.228 den 1 juli 2002.

9 — Ansökan nr 1.944.578 av den 2 november 2000. Det registrerades senare som varumärke den 17 september 2004.

10 — Se punkterna 22 och 27 i den överklagade domen.

11 — Genom beslut av den 15 februari 2005.

12 — Se ovan fotnot 3.

13 — Punkt 29 i beslutet.

fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen, eftersom det sökta varumärket inleds med en annan beståndsdel, nämligen efternamnet Barbara.¹⁴

får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte var uppfyllt i det aktuella fallet.¹⁷

13. I begreppsmässigt hänseende fann överklagandenämnden att de motstående kännetecknen klart kunde särskiljas i Tyskland och i övriga länder inom Europeiska unionen. Överklagandenämnden ansåg att efternamnet Becker inte var den särskiljande och dominerande beståndsdel i det sökta varumärket, eftersom omsättningskretsen snarare uppfattade det sökta varumärket som en helhet, det vill säga Barbara Becker, än som en kombination av förnamnet och efternamnet. Nämnden slog även fast att Barbara Becker var en berömdhet¹⁵ i Tyskland, medan namnet Becker var allmänt känt som ett utbrett och vanligt efternamn. Överklagandenämnden fann följaktligen att de begreppsmässiga skillnaderna mellan de aktuella kännetecknen var tillräckligt stora för att risk för förväxling skulle kunna uteslutas.¹⁶

14. Därutöver konstaterade överklagandenämnden att det villkor som uppställs i rättspraxis för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, vilket innebär att det måste finnas en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att omsättningskretsen

B — Sammanfattning av den överklagade domen

15. Den 15 juni 2007 väckte Harman Int. Industries talan om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut vid förstainstansrätten. Till stöd för sin talan åberopade Harman Int. Industries två grunder avseende åsidosättande av artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Eftersom överklagandet av förstainstansrättens dom inte omfattar den andra grunden, återges här inte diskussionen kring tillämpningen av artikel 8.5 i nämnda förordning.

16. Förstainstansrätten biföll sökandens talan om ogiltigförklaring såvitt avsåg den första grunden och fann att överklagandenämnden felaktigt hade dragit slutsatsen att de motstående varumärkena klart kan särskiljas. Oberoende av de större eller mindre skillnaderna mellan de två varumärkena i visuellt och fonetiskt hänseende¹⁸ delade förstainstansrätten nämligen inte överklagandenämndens bedömning vad avser betydelsen

14 — Punkterna 34 och 35 i beslutet.

15 — Punkt 36 i beslutet.

16 — Punkterna 36–42 i beslutet.

17 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), punkt 41.

18 — Punkt 33 i den överklagade domen.

av beståndsdelens "becker" i förhållande till beståndsdelens "barbara" i varumärket Barbara Becker, på grundval av nedanstående resonemang.¹⁹

17. För det första hänvisade förstainstansrätten till en egen dom i vilken den hade slagit fast att även om uppfattningen av varumärken som utgörs av personnamn kan variera i de olika länderna i gemenskapen, anser konsumenterna, åtminstone i Italien, i allmänhet att efternamnet har högre särskiljningsförmåga än det förnamn som förekommer i varumärkena.²⁰ Av detta drog förstainstansrätten slutsatsen att efternamnet Becker kan tillerkännas högre särskiljningsförmåga än förnamnet Barbara i varumärket Barbara Becker.

18. För det andra konstaterade förstainstansrätten att den omständigheten att Barbara Becker är berömd i Tyskland, eftersom hon har varit gift med Boris Becker, inte innebär att de motstående varumärkena i begreppsmässigt hänseende inte liknar varandra, eftersom de hänför sig till samma efternamn, det vill säga Becker. Denna likhet förstärktes enligt förstainstansrätten av att beståndsdelens "becker" kan tillmätas högre särskiljningsförmåga i en del av gemenskapen än beståndsdelens "barbara", som bara är ett förnamn.

19. För det tredje hänvisade förstainstansrätten till domstolens dom i målet Medion.²¹ Där fastslog domstolen att när ett sammansatt varumärke har bildats genom en sammansättning av en beståndsdel och ett annat tidigare registrerat varumärke, kan det sammansatta varumärket och detta andra varumärke anses likna varandra om det sistnämnda varumärket behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket, även om det inte är den dominerande beståndsdelens i det. Förstainstansrätten tillämpade detta kriterium i förevarande mål och fann att beståndsdelens "becker" som ett efternamn, vilket i allmänhet används för att beteckna en person, behåller en självständig kännetecknande ställning i varumärket Barbara Becker, vilket är tillräckligt för att det ska föreligga risk för förväxling.

20. Eftersom det var ostridigt att de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag, och med hänsyn till att varumärket Barbara Becker och varumärket BECKER uppvisar likheter i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, konstaterade förstainstansrätten att det föreligger risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, även om de aktuella varumärkena är avsedda för en målgrupp med en relativt hög uppmärksamhetsnivå. Förstainstansrätten tillbakavisade i detta avseende harmoniseringsbyråns argument, att ett sammansatt varumärke endast kan anses likna ett annat varumärke om den beståndsdel som är gemensam för varumärkena är den dominerande beståndsdelens i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket åstadkommer. Förstainstansrätten godtog

19 — Se punkterna 34–38 i den överklagade domen.

20 — Förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO) (REG 2005, s. II-715), punkt 54.

21 — Domstolens dom av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkterna 30 och 37.

inte heller Barbara Beckers argument att rättspraxis avseende sammansatta varumärken inte är tillämplig på egennamn vad gäller risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

22. Harman Int. Industries svaromål registrerades vid domstolens kansli den 27 mars 2009. Företaget har yrkat att domstolen ska

— fastställa den överklagade domen i sin helhet, och

IV — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

— förpliktiga klaganden att ersätta Harman Int. Industries för företagets rättegångskostnader i alla instanser vid harmoniseringsbyrån och gemenskapens domstolar.

21. Barbara Beckers överklagande registrerades vid domstolens kansli den 3 februari 2009. I sitt överklagande har Barbara Becker yrkat att domstolen ska

23. Harmoniseringsbyrån inkom med sitt svaromål den 8 maj 2009.²² Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen, genom vilken första överklagandenämndens beslut av den 7 mars 2007 ogiltigförklarades,

— upphäva den överklagade domen i sin helhet, och

— upphäva punkt 3 i domslutet i den överklagade domen, i vilken harmoniseringsbyrån förpliktades att bära sin rättegångskostnad och att ersätta Harman Int. Industries rättegångskostnad,

— förpliktiga Harman Int. Industries att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

— förplikta Harman Int. Industries att ersätta rättegångskostnaderna.

24. Vid förhandlingen, som hölls den 11 februari 2010, deltog ombuden för Barbara Becker, Harman Int. Industries och harmoniseringsbyrån för att yttra sig muntligen och svara på frågor från avdelningens ledamöter och från generaladvokaten.

²² — Fax av den 4 maj.

V — Bedömning av överklagandet

efternamnet "Rossi", men att det inte kunde anses vara tillräckligt dominerande för att det skulle föreligga en risk för förväxling.²⁴

A — Parternas ståndpunkter

25. Barbara Becker har åberopat en enda grund för överklagandet, vilken bygger på åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Närmare bestämt har hon gjort gällande att förstainstansrätten har tillämpat en slutsats i förstainstansrättens dom i det ovan nämnda målet Fusco felaktigt på förevarande mål, samt gjort en felaktig tillämpning i förevarande mål av domen i det ovan nämnda målet Medion.

26. Beträffande det första argumentet menar klaganden att förstainstansrätten i förevarande mål har tillämpat en slutsats i domen i målet Fusco, nämligen att konsumenterna, åtminstone i Italien, i allmänhet anser att efternamnet har högre särskiljningsförmåga än det förnamn som förekommer i varumärken, utan att ta hänsyn till en senare dom, i vilken förstainstansrätten fastslog att denna regel inte kan tillämpas automatiskt, utan att de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall måste beaktas.²³ I den sistnämnda domen fann förstainstansrätten att båda varumärkena i målet visserligen innehöll det italienska

27. Genom sitt andra argument har Barbara Becker gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen genom att tillämpa domen i målet Medion drog slutsatsen att beståndsdelen "Becker" hade en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta varumärket och att de motstående varumärkena därför liknade varandra. Barbara Becker menar beträffande detta att förstainstansrätten i nämnda dom bara avsåg att förhindra att en tredje man lägger till sitt företagsnamn, vilket sannolikt har låg särskiljningsförmåga, till ett tidigare registrerat varumärke och ansöker om skydd för helheten till förfång för nämnda varumärke. Hon har under alla omständigheter gjort gällande att domstolen i domen i målet Medion inte fastslog någon allmän regel innebärande att en beståndsdel som är gemensam för två varumärken alltid, även om den inte är dominerande i det sammansatta varumärket, ska anses särskiljande i den mening som avses i nämnda dom, vilket innebär risk för förväxling.

28. Klaganden har avslutningsvis hävdat att omständigheterna i målet Medion var annorlunda, eftersom tvisten där rörde ett tillägg av ett företagsnamn till ett befintligt varumärke, medan det i förevarande mål handlar om en ansökan om ett fullständigt namn, i vilket efternamnet sammanfaller med ett redan

23 — Förstainstansrättens dom av den 12 juli 2006 i mål T-97/05, Rossi mot harmoniseringsbyrån (Marcorossi) (ej publicerad i rättsfallssamlingen) (nedan kallad domen i målet Marcorossi), punkt 45.

24 — Domen i målet Marcorossi, punkterna 46 och 47.

registrerat varumärke. Hon menar att allmänheten uppfattar att "Barbara Becker" betecknar en person av kvinnligt kön och att det inte utan vidare kan förväxlas med efternamnet Becker, som är mycket vanligt, och att slutsatsen därför inte kan dras att det föreligger en begreppsmässig likhet mellan de motstående varumärkena. Hon har således gjort gällande att förstainstansrätten gjorde fel då den drog slutsatsen att namnet "Barbara" "bara är ett förnamn",²⁵ eftersom det i kombination med efternamnet i fråga på ett avgörande sätt påverkar helhetsintrycket av hennes varumärke och ger efternamnet "Becker" en helt ny begreppsmässig innebörd.

30. Harman Int. Industries har å sin sida yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och fastställa den överklagade domen, eftersom företaget anser att förstainstansrätten har gjort en riktig bedömning.

B — Prövning av den enda grunden för överklagandet

1. Huruvida överklagandet kan tas upp till sakprövning

29. Harmoniseringsbyrån har å sin sida i stort sett instämt med klagandens argument, särskilt beträffande att förstainstansrätten inte har tagit hänsyn till alla särskilda omständigheter i målet, som att den kände tennisspelarens före detta hustru är en berömdhet, och att den tillämpat domen i det ovannämnda målet Medion felaktigt. Harmoniseringsbyrån kritiserar kort sagt liksom Barbara Becker den överklagade domens motivering, vilken den av ovannämnda skäl anser är motsägelsefull och otillräcklig. Vid den muntliga förhandlingen inriktade harmoniseringsbyrån emellertid sin kritik på den automatiska tillämpningen av slutsatserna i domen i målet Medion.

31. Det bör först och främst erinras om att det ankommer på domstolen att ex officio pröva alla frågor kring huruvida överklagandet eller någon av dess grunder kan tas upp till sakprövning, om ingen av parterna i målet har framställt yrkande därom.²⁶ Det följer vidare av fast rättspraxis att enligt artikel 225.1 andra stycket EG (nu artikel 256 FEUF) och artikel 58 i domstolens stadga ska ett överklagande till domstolen vara begränsat till rättsfrågor och får grundas bland

²⁵ — Se punkt 36 i den överklagade domen.

²⁶ — Dom av den 26 februari 2002 i mål C-23/00 P, rådet mot Boehringer (REG 2002, s. I-1873), punkt 46, och av den 28 februari 2008 i mål C-17/07 P, Neirinck mot kommissionen (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 38.

annat på att förstainstansrätten har åsidosatt gemenskapsrätten.²⁷

32. Mot bakgrund av detta samt Harman Int. Industries hänvisningar vid den muntliga förhandlingen till att motpartens argument eventuellt inte kan tas upp till sakprövning, ska domstolen ex officio pröva huruvida den enda grunden för överklagandet kan tas upp till sakprövning.

33. Frågan aktualiseras särskilt av klagandens och harmoniseringsbyråns argument att förstainstansrätten i den överklagade domen inte har gjort någon prövning av det sökta varumärket Barbara Becker beträffande hur ett tillägg av förnamnet till efternamnet påverkar helhetsintrycket, samt beträffande huruvida det aktuella efternamnet är "vanligt". Dessa argument hade nämligen kunnat väcka miss-tankar om att en sakprövning inte är möjlig, i den mån syftet med dem var att få till stånd en ny prövning av de faktiska omständigheterna, vilket domstolen inte får lov att göra i samband med ett överklagande.²⁸

34. Jag anser att så inte är fallet.

35. För det första, och i enlighet med vad harmoniseringsbyrån har påpekat, har klaganden och harmoniseringsbyrån i första hand inte ifrågasatt resultatet av prövningen av de faktiska omständigheterna, utan motiveringen till domen i sin helhet. Denna kritik har stöd i fast rättspraxis, enligt vilken avsaknaden av en motivering eller en bristfällig motivering är rättsfrågor som är att anse som åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i den mening som avses i artikel 230 EG (nu artikel 263 FEUF) och som kan åberopas i mål om överklagande²⁹ och till och med måste undersökas ex officio, eftersom det är grunder som hänför sig till den allmänna ordningen.³⁰

36. För det andra redovisades, som tidigare nämnts, den andra grunden för överklagandet närmare vid den muntliga förhandlingen, åtminstone från harmoniseringsbyråns sida. Argumenten var där inte inriktade på den bristfälliga motiveringen. I stället framfördes en tydligare kritik mot den felaktiga rättstillämpningen beträffande tillämpningen av domen i målet Medion.

27 — Dom av den 8 april 1992 i mål C-346/90 P, F. mot kommissionen (REG 1992, s. I-2691), punkterna 6 och 7, av den 9 mars 1994 i mål C-53/92 P, Hilti mot kommissionen (REG 1994, s. I-667), punkt 10, av den 1 juni 1994 i mål C-136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl. (REG 1994, s. I-1981) punkt 47, och av den 30 april 2009 i mål C-494/06 P, kommissionen mot Italien och Wam (REG 2009, s. I-3639), punkt 29.

28 — Dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (Companyline) (REG 2002, s. I-7561) punkterna 21 och 22, och generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i samma mål, punkterna 59 och 60, samt beslut av den 5 februari 2004 i mål C-326/01 P, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-1371), punkt 35, och i mål C-150/02 P, Streamservice mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-1461), punkt 30.

29 — Dom av den 1 oktober 1991 i mål C-283/90 P, Vidrányi mot kommissionen (REG 1991, s. I-4339), punkt 29, av den 7 maj 1998 i mål C-401/96 P, Somaco mot kommissionen (REG 1998, s. I-2587), punkt 53, av den 13 december 2001 i mål C-446/00 P, Cubero Vermurie mot kommissionen (REG 2001, s. I-10315), punkt 20, och av den 8 februari 2007 i mål C-3/06 P, Groupe Danone mot kommissionen (REG 2007, s. I-1331), punkt 45.

30 — Dom av den 20 februari 1997 i mål C-166/95 P, kommissionen mot Daffix (REG 1997, s. I-983), punkt 24, av den 2 april 1998 i mål C-367/95 P, kommissionen mot Sytraval och Brink's France (REG 1998, s. I-1719), punkt 67, av den 30 mars 2000 i mål C-265/97 P, VBA mot Florimex m.fl. (REG 2000, s. I-2061), punkt 114, av den 10 juli 2008 i mål C-413/06 P, Bertelsmann och Sony Corporation of America mot Impala (REG 2008, s. I-4951), punkt 174, och av den 2 december 2009 i mål C-89/08 P, kommissionen mot Irland m.fl. (REG 2009, s. I-11245), punkt 34.

37. Jag anser att det framgår av det ovan anförda att det är korrekt att hänföra kritiken mot den överklagade domen till kategorin felaktig rättstillämpning.

allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Överklagandet i sak

38. De argument som klaganden har framfört i sitt överklagande, jämförda med harmoniseringsbyråns synpunkter, handlar framför allt om huruvida de domar (i första hand i målen Fusco och Medion) som ”i första hand utifrån omständigheterna i målet” låg till grund för den överklagade domen är tillämpliga i förevarande mål och hur de ska tolkas. Med tanke på bakgrunden till överklagandet, det vill säga risken för förväxling, och grunden för det, det vill säga felaktig tolkning och tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, bör en redogörelse göras för de kriterier för prövning av den här typen av tvister som anges i olika bestämmelser och i rättspraxis.

39. I ovannämnda 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 av liknande slag – föreligger en risk att

40. I sjunde skälet i förordning nr 40/94 anges att risken för förväxling måste 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 kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

41. Vad beträffar definitionen av begreppet risk för förväxling kan det enligt domstolens fasta rättspraxis föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.³¹

31 — Se, för ett liknande resonemang, beträffande rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, första direktivet om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 17, och domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 26, samt, beträffande förordningen om gemenskapsvarumärken, dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. 4529), punkt 33, och av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 32.

42. Vad gäller prövningen av huruvida det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar två kännetecken har domstolen fastslagit att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.³²

43. Enligt denna fasta rättspraxis ska helhetsbedömningen innefatta de omtvistade varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet och grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Domstolen har också vid upprepade tillfällen fastslagit att den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. I detta hänseende har det i rättspraxis genomgående slagits fast att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer.³³

44. I förevarande mål handlar tvisten inte om varornas likhet eller om graden av visuell eller fonetisk likhet mellan varumärkena. Den rör kort sagt den begreppsmässiga likheten, som i den förevarande tvisten har bedömts i princip genom en prövning av innebörden av efternamnet "Becker" och det fullständiga namnet "Barbara Becker", i synnerhet för att försöka fastställa hur förnamnet påverkar efternamnet.

45. När det görs måste, enligt den fasta rättspraxis som jag har hänvisat till i punkt 43 i detta förslag till avgörande, "hänsyn tas till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet". I det här sammanhanget är det av särskild betydelse att harmoniseringsbyråns överklagandenämnd i det beslut som överklagades till förstainstansrätten till stor del grundade sin slutsats att varumärkena skiljer sig åt i begreppsmässigt hänseende på varumärket BECKER:s svaghet till följd av att detta efternamn är så vanligt, och på Barbara Beckers popularitet i Tyskland.³⁴

32 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40, domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 27, dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-2717), punkt 18, domarna i de ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 34, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, samt beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3657), punkt 28.

33 — Se domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, punkt 19, och harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 35, samt beslutet i det ovannämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, punkt 29.

46. Som jag kommer att visa närmare förde förstainstansrätten i den överklagade domen ett schematiskt resonemang som bygger på tidigare, relativt isolerade domar i förstainstansrätten (Fusco) och i domstolen (Medion), i vilka de konkreta förhållandena i målen i fråga hade stor, för att inte säga avgörande, betydelse.

34 — Punkterna 36–41 i det överklagade beslutet.

47. I punkterna 34–43 i den överklagade domen tog förstainstansrätten upp och besvarade frågan om varumärkenas likhet i begreppsmässigt hänseende. Slutsatsen att det föreligger risk för förväxling bygger i första hand på punkterna 35 och 36 i domen, där förstainstansrätten hänvisade till domen i målet Fusco, och på punkterna 37–41, där den hänvisade till domen i målet Medion.

48. För det första drog förstainstansrätten i den överklagade domen slutsatsen att efternamnet ”becker” har ”högre särskiljningsförmåga” än beståndsdelen ”barbara”. Till stöd för denna slutsats hänvisade förstainstansrätten till domen i målet Fusco, där förstainstansrätten hade konstaterat att det förelåg risk för förväxling mellan varumärkena ”Enzo Fusco” och ”Antonio Fusco” på grund av att konsumenterna, såsom tidigare har berörts, åtminstone i Italien i allmänhet anser att efternamnet har högre särskiljningsförmåga än det förnamn som förekommer i varumärkena. Klagandens grad av popularitet i Tyskland saknar enligt förstainstansrätten relevans i begreppsmässigt hänseende (punkterna 34 och 35).

49. Det bör emellertid påpekas att det är svårt att godta en sådan automatisk tillämpning av domen i målet Fusco i förevarande mål, med hänsyn till den betydelse som förstainstansrätten i denna dom tillmätte förhållandena i målet, vilket avspeglar sig i formuleringar som ”under dessa förhållanden”, ”i detta fall” och ”i varumärkena i fråga” i punkt 54 i domen.

50. Betydelsen av omständigheterna i målet i sistnämnda dom framgår av en dom som meddelades kort därefter av samma avdelning vid förstainstansrätten, i målet Marco-rossi, som också rörde italienska efternamn. Efter att först ha erinrat om att kännetecken som består av ett förnamn och ett efternamn kan uppfattas olika i olika länder i Europeiska gemenskapen och att det inte kan uteslutas att konsumenterna i vissa länder lättare kommer ihåg ett efternamn än ett förnamn, varvid förstainstansrätten uttryckligen hänvisade till domen i målet Fusco, tillade förstainstansrätten att ”denna allmänna regel ... emellertid inte kan tillämpas automatiskt, utan hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet”.

51. För det andra, och det är främst detta som mina invändningar handlar om, hänvisade förstainstansrätten i den överklagade domen till den dom som domstolen meddelade då den besvarade begäran om förhandsavgörande i målet Medion.

52. Det bör erinras om att den förväxlingsrisk som togs upp i begäran om förhandsavgörande i ovannämnda mål rörde varumärket LIFE, vilket hade registrerats av det tyska företaget Medion för apparater inom underhållningselektronik, och beteckningen THOMSON LIFE, under vilken företaget Thomson marknadsförde vissa av sina produkter. I detta fall var de varor som betecknades med de båda varumärkena åtminstone

delvis identiska, och Medion hade därför väckt talan vid den nationella domstolen och yrkat att domstolen skulle förbjuda Thomson att använda varumärket i fråga för de varor som var identiska.³⁵

53. Det verkliga tillämpningsområdet för den rättspraxis som följer av domen i målet Medion framgår om man jämför ordalydelsen av den fråga som den nationella domstolen ställde och det svar som EG-domstolen gav. Den nationella domstolen frågade nämligen om det "föreligger" en förväxlingsrisk under de aktuella förhållandena, vilka har beskrivits ovan, medan domstolen svarade att det "kan föreligga" en sådan risk under sådana förhållanden. Orsaken till att domstolen uttryckte sig på detta sätt i sitt svar framgår tydligt av punkt 30 i samma dom. Efter att ha upprepat att det måste göras en "helhetsbedömning" av förväxlingsrisken och att den måste grunda sig på "helhetsintrycket" med hänsyn till varumärkenas särskiljande och dominerande beståndsdelar (punkt 28), fann domstolen att det finns en möjlighet, som är av undantagskaraktär, att ett äldre varumärke, som används av tredje man i ett sammansatt kännetecken, kan behålla en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel.

35 — Se punkterna 6–10 i domen.

54. Vid prövningen av huruvida det förelåg förväxlingsrisk fann domstolen i punkt 30 domen nämligen följande: "I vanliga fall uppfattar en genomsnittskonsumēt ett varumärke som en helhet. Detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke. Bortsett från dessa omständigheter kan det emellertid inte uteslutas att ett äldre varumärke, som i ett enskilt fall används av tredjeman i ett sammansatt kännetecken som inbegriper den tredjemannens firma, behåller en *självständig kännetecknande ställning* i det sammansatta kännetecknet *utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel*".³⁶

55. EG-domstolens svar till den hänskjutande domstolen i nämnda mål handlade således om huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två kännetecken för det fall ett sammansatt varumärke innehåller ett äldre registrerat varumärke som en av sina beståndsdelar, och domstolen menade att den så kallade "Prägetheorie" (prägelteorin) inte var tillämplig.³⁷

36 — Mina kursiveringar.

37 — Enligt denna teori ska domstolen grunda sig på helhetsintrycket av de två kännetecknen vid bedömningen av om det föreligger varumärkeslikhet beträffande det ifrågasatta kännetecknet och undersöka om den identiska delen är så kännetecknande för det sammansatta kännetecknet att de övriga delarna i stor utsträckning har en underordnad betydelse när det gäller att sätta sin prägel på helhetsintrycket. Den ovannämnda domen i målet Medion, punkt 12.

56. Av ovanstående framgår klart att om förstainstansrätten i den överklagade domen på ett avgörande sätt ville stödja sig på domen i målet Medion vid bedömningen av risken för förväxling mellan de berörda varumärkena, borde den ha resonerat i termer av undantag.³⁸ Den borde således ha förklarat varför det här skulle göras undantag från det allmänna villkoret att en ansökan om registrering av ett sammansatt varumärke ska prövas på grundval av dess helhetsintryck, bland annat med hänsyn till dess särskiljande och dominerande beståndsdelar. Med andra ord borde den vid prövningen av huruvida det förelåg en likhet i begreppsmässigt hänseende mellan "barbara becker" och "becker" ha frågat sig varför beståndsdelen "becker" inte behöver ha en dominerande ställning i varumärket som helhet.

57. Det går emellertid inte att utläsa något sådant i argumentationen i den överklagade domen. Det enda man hittar är ett konstaterande (punkt 37) att "becker" är ett efternamn, vilket inte har ifrågasatts och knappast kan bestridas. Härav drar förstainstansrätten direkt slutsatsen att "becker" och "barbara becker" liknar varandra (punkt 38) och att överklagandenämnden följaktligen har gjort en felaktig rättstillämpning (punkt 39).

58. Det bör upprepas att förstainstansrätten i den överklagade domen inte gjorde några anmärkningar om eller undersökte huruvida efternamnet Becker har en självständig kännetecknande ställning, vilket inte innebär att det behöver ha en dominerande ställning, i den mening som avses i domen i målet Medion. Detta trots att det med hänsyn till omständigheterna i målet var av central betydelse att klarlägga huruvida det första varumärket BECKER hade särskiljningsförmåga.³⁹ Hade detta sistnämnda varumärke varit välkänt bland allmänheten, skulle det nämligen ha varit svårare att använda detta efternamn i andra varumärken som avsåg samma slags varor.

59. På grundval av en generaliserande och delvis felaktig tolkning av kombinationen av domarna i målen Fusco och Medion, kan den överklagade domen ge det felaktiga intrycket att alla efternamn som sammanfaller med ett äldre varumärke i princip kan utgöra hinder för registrering av ett sammansatt varumärke som består av ett förnamn och efternamnet i fråga, på grund av att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

38 — Hacker, F., "§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken", i Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar*, nionde upplagan, Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 598.

39 — "Keller, E./Glinke, A., 'Die MEDION'-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken", i *Wettbewerb in Recht und Praxis*, nr 1/2006, s. 21 och följande sidor, s. 27.

60. Med andra ord förefaller kombinationen av en påstådd principiell regel som hämtats från en tidigare dom från förstainstansrätten och en annan som hämtats från en dom från domstolen att leda till ett nästan oundvikligt resultat, där förstainstansrätten praktiskt taget förbigick frågan om den begreppsmässiga likheten, eftersom den i sin dom inte tog hänsyn till samtliga faktiska omständigheter i målet, vilket den var skyldig att göra enligt rättspraxis. Särskilt förbigick förstainstansrätten prövningen av huruvida förnamnet påverkade varumärket Barbara Becker i begreppsmässigt hänseende och vilken särskiljningsförmåga ett varumärke har som endast består av ett efternamn.

61. Således anser jag att förstainstansrätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i den överklagade domen, att överklagandet ska bifallas på den enda grund som klaganden har åberopat och att domen ska upphävas.

62. Eftersom den felaktiga rättstillämpning som har konstaterats endast förefaller kunna avhjälpas genom att en bedömning görs av de faktiska omständigheterna i enlighet med föregående punkt, och bortsett från den omständigheten att förstainstansrätten såsom framgår av domen inte prövade den andra av de två grunder som hade åberopats av sökanden, finner jag att målet inte är färdigt för avgörande, i den mening som avses i artikel 61.1 i domstolens stadga. Således föreslår jag att målet återförvisas till tribunalen för förnyad prövning.

VI — Rättegångskostnader

63. Eftersom jag har föreslagit att målet ska återförvisas till tribunalen kommer beslut om rättegångskostnaderna i detta överklagandeförfarande att meddelas i samband med att målet avgörs slutligt.

VII — Förslag till avgörande

64. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen

- 1) upphäver den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (första avdelningen) meddelade den 2 december 2008 i mål T-212/07, Harman International Industries mot harmoniseringsbyrån, i dess helhet,
- 2) återförvisar målet till Europeiska unionens tribunal, och
- 3) fastställer att beslut om rättegångskostnaderna kommer att meddelas i samband med att målet avgörs slutligt.