



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 8 oktober 2014*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke som återger en stjärna i en cirkel — Äldre gemenskapsfigurmärke och nationellt figurmärke som återger en stjärna i en cirkel — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Upphävande av det äldre gemenskapsvarumärket — Det berättigade intresset av att få saken prövad består — Det kan inte anses saknas anledning att döma i saken i vissa delar”

I mål T-342/12,

Max Fuchs, Freyung (Tyskland), företrädd av advokaten C. Onken,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Les Complices SA, Montreuil-sous-Bois (Frankrike),

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 8 maj 2012 (ärende R-2040/2011-5) om ett invändningsförfarande mellan Les Complices SA och Max Fuchs,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni (referent) och L. Madise, justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2012,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 15 november 2012,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 13 mars 2013,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 4 juni 2014,
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden, Max Fuchs, ingav den 28 december 2006 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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 ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18, 24, 25 och 26 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 18: "Sport- och fritidsartiklar, nämligen väskor, axelremsväskor, ryggsäckar."
 - Klass 24: "Vävd material och textilier, nämligen etiketter av nämnda varor."
 - Klass 25: "Kläder, särskilt ytterkläder, byxor, jackor, skjortor, T-shirtar, västar, parkasar, pullovrar, sweatshirts, rockar, sockor, underkläder, halsdukar, skyddskragar och handskar, huvudbonader, skor, stövlar, bälten."
 - Klass 26: "Knappar, dragkedjor, märken, band, spännen till livremmar och skärp."
- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 36/2007 av den 23 juli 2007.
- 5 Les Complices SA framställde den 22 oktober 2007, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för alla de varor som nämnts i punkt 3 ovan.

- 6 Invändningen grundade sig för det första på det nedan återgivna äldre gemenskapsfigurmärket. Detta varumärke avser bland annat varor i klasserna 18 och 24, vilka motsvarar följande beskrivning:
- Klass 18: "Läder och läderimitationer, handväskor, aftonväskor, sportväskor, resväskor, kappsäckar, börsar, portmonnärer, korthållare, checkhäftesfodral, portföljer, skolväskor, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller, läderkoppel."
 - Klass 24: "Vävda material och textilier; gardiner och väggbeklädnader av textil; badrumstextilier, handdukar, tvättlappar i form av handskar, textildukar för avlägsnande av smink; sängkläder och sängöverkast, lakan, örngott, vadderade täcken, resefiltar, duntäcken; bordslinne (ej av papper), bordsdukar (ej av papper), bordsunderlägg (ej av papper) och bordsservetter av textil."



- 7 För det andra grundade sig invändningen på det nedan återgivna äldre franska figurmärket. Detta varumärke avser bland annat varor i klass 25, vilka motsvarar följande beskrivning: "Kläder, skor och huvudbonader."



- 8 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) och i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.5 i förordning nr 207/2009).
- 9 Den 17 februari 2011 begränsade sökanden sin registreringsansökan till att avse följande varor:
- Klass 18: "Fritidsartiklar, nämligen väskor, axelremsväskor, ryggsäckar (ej sportväskor)."
 - Klass 24: "Vävda material och textilier, nämligen etiketter av nämnda varor."
 - Klass 25: "Militära kläder och ytterkläder tillverkade av tekniska textilier eller andra tekniska komponenter, inbegripet jackor, skjortor, T-shirtar, västar, parkasar, pullovrar, sweatshirts, rockar, sockor, underkläder, halsdukar, skyddskragar och handskar; huvudbonader, bälten."
- 10 Invändningsenheten avslog den 30 juni 2011 invändningen för varorna i klass 24 och biföll invändningen för alla andra varor.

- 11 Den 9 augusti 2011 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut, i den del det gick honom emot, till harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
- 12 Genom beslut av den 8 maj 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Överklagandenämnden angav särskilt, efter att ha slagit fast att omsättningskretsen består av genomsnittskonsumenter i samtliga medlemsstater i unionen när det gäller varorna i klass 18 och genomsnittskonsumenter i Frankrike när det gäller varorna i klass 25, att det finns en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen såvitt avser varorna i klasserna 18 och 25. Skälet härtill var, enligt nämnden, att varorna är identiska eller liknar varandra, att kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende och är identiska i begreppsmässigt hänseende samt att konsumenterna, i fonetiskt hänseende, trots att någon jämförelse i princip inte är möjlig, kan hänvisa till de motstående kännetecknen med angivande av ordet ”stjärna”. När det gäller de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga fann nämnden att en femuddig stjärna visserligen utgör det kännetecknet som vanligtvis används för att återge en stjärna. Nämnden fann dock att det faktum att det endast föreligger smärre visuella skillnader mellan kännetecknen, tillsammans med det faktum att de i begreppsmässigt hänseende är identiska, trots allt innebär att det finns en risk för förväxling hos en omsättningskrets som är uppmärksam i medelhög utsträckning.

Parternas yrkanden

- 13 Sökanden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet,
 - avslå invändningen i dess helhet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 15 Genom skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 18 november 2013 underrättade sökanden tribunalen om beslutet av den 24 oktober 2013 från harmoniseringsbyråns annulleringsenhet, varigenom det äldre gemenskapsvarumärket upphävdes med verkan från och med den 24 juni 2013. Sökanden gjorde i denna skrivelse även gällande att ändamålet med invändningen skulle anses ha förfallit i den del den grundade sig på det äldre gemenskapsvarumärket. Tribunalen uppmanade därefter harmoniseringsbyrån att yttra sig över detta yrkande om fatställande av att det saknas anledning att döma i saken.
- 16 I skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 26 november 2013 angav harmoniseringsbyrån att annulleringsenhetens beslut av den 24 oktober 2013 fortfarande kunde överklagas till överklagandenämnden och därför ännu inte hade vunnit laga kraft. Harmoniseringsbyrån framhöll att tribunalen under alla omständigheter ska pröva det angripna beslutet, eftersom invändningen även grundar sig på det äldre franska varumärket.
- 17 Som svar på en fråga från tribunalen angav harmoniseringsbyrån sedermera, i skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 13 januari 2014, att beslutet från harmoniseringsbyråns annulleringsenhet av den 24 oktober 2013 hade vunnit laga kraft, eftersom motparten vid harmoniseringsbyråns

överklagandenämnd inte hade överklagat beslutet inom den frist som anges i artikel 60 i förordning nr 207/2009. Harmoniseringsbyrån angav inte närmare vilka konsekvenser tribunalen, i processrättsligt hänseende, skulle dra av det faktum att beslutet vunnit laga kraft.

- 18 Genom beslut av den 9 januari 2014 förordnade tribunalen att invändningen skulle prövas i samband med att målet avgjordes i sak.

Rättslig bedömning

Saken i målet

- 19 Harmoniseringsbyråns annulleringsenhet upphävde, i beslut av den 24 oktober 2013, det äldre gemenskapsvarumärket med verkan från och med den 24 juni 2013 med stöd av bestämmelserna i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Detta beslut har vunnit laga kraft, eftersom bolaget Les Complices, motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, inte har överklagat beslutet inom den frist som anges i artikel 60 i förordningen. Detta äldre gemenskapsvarumärke utgjorde den enda grunden för den invändning som framställdes av motparten vid överklagandenämnden när det gäller varor i klass 18.
- 20 I skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 18 november 2013 gjorde sökanden gällande att ändamålet med invändningen skulle anses ha förfallit i den del den grundar sig på det äldre gemenskapsvarumärket. Vid förhandlingen angav sökanden närmare att han under alla omständigheter vidhöll alla sina yrkanden vad gäller ogiltigförklaring av det angripna beslutet, även i den del beslutet grundar sig på det äldre gemenskapsvarumärket.
- 21 Vid förhandlingen angav även harmoniseringsbyrån att det äldre gemenskapsvarumärket hade upphävts efter antagandet av det angripna beslutet och att det således fortfarande fanns anledning för tribunalen att ta ställning till talan i dess helhet.
- 22 Tribunalen ska emellertid ex officio pröva frågan huruvida sökanden fortfarande har ett berättigat intresse av att få saken prövad mot bakgrund av att överklagandenämnden i det angripna beslutet tagit ställning till en invändning som grundar sig på det äldre gemenskapsvarumärket vad gäller varor i klass 18. Eftersom bristande sakprövningsförutsättningar för en talan, bland annat avsaknad av ett berättigat intresse av att få saken prövad, utgör ett rättegångshinder som inte kan avhjälpas (beslut av den 7 oktober 1987, d. M./rådet och EESK, 108/86, REG, EU:C:1987:426, punkt 10, beslut av den 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia m.fl./kommissionen, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00–T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00–T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00–T-276/00, T-281/00, T-287/00 och T-296/00, REG, EU:T:2005:90, punkt 22), ankommer det på tribunalen att ex officio pröva huruvida sökanden fortfarande har ett berättigat intresse av att få det angripna beslutet ogiltigförklarat.
- 23 Tribunalen ska således pröva huruvida en ogiltigförklaring, efter att det äldre gemenskapsvarumärket har upphävts, av det angripna beslutet i den del det grundar sig på detta varumärke fortfarande kan medföra en fördel för sökanden. Enligt fast rättspraxis ska en sökandes berättigade intresse av en prövning – med avseende på ändamålet med talan – nämligen föreligga när talan väcks med risk för att den annars avvisas. Ändamålet med talan ska, liksom det berättigade intresset av att få saken prövad, bestå fram till domstolsavgörandet, vid äventyr av att det annars saknas anledning att döma i saken. Detta förutsätter att utgången av talan kan medföra en fördel för den som väckt den (beslut av den 9 februari 2007, Wilfer/harmoniseringsbyrån, C-301/05 P, EU:C:2007:91, punkt 19, och dom av den 7 juni 2007, Wunenburger/kommissionen, C-362/05 P, REG, EU:C:2007:322, punkt 42). Om sökandens berättigade intresse av att få saken prövad upphör under målets handläggning kan ett avgörande i sak av tribunalen inte medföra någon fördel för sökanden (dom

Wunenburger/kommissionen, se ovan, EU:C:2007:322, punkt 43). Att det angripna beslutet förlorade sin verkan efter det att talan hade väckts medför emellertid inte i sig en skyldighet för tribunalen att fastställa att det saknas anledning att döma i saken på grund av att ändamålet med talan förfallit eller på grund av att det då domen meddelas saknas ett berättigat intresse av att få saken prövad (dom Wunenburger/kommissionen, se ovan, EU:C:2007:322, punkt 47).

- 24 Ett beslut om upphävande av ett varumärke som ligger till grund för en invändning, vilket meddelas först efter det att överklagandenämnden har beslutat att bifalla den invändning som grundar sig på detta varumärke, utgör inte ett återkallande eller ett upphävande av överklagandenämndens beslut. Såsom harmoniseringsbyrån angav vid förhandlingen anses gemenskapsvarumärket nämligen, för det fall det upphävs, anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i denna förordning från dagen för ansökan om upphävande enligt vad som anges i artikel 55.1 i förordning nr 207/2009. Fram till detta datum har gemenskapsvarumärket däremot omfattats av alla de rättsverkningar av varumärkesskyddet som föreskrivs i avsnitt 2 i förordningen. När det angripna beslutet antogs omfattades det äldre gemenskapsvarumärket följaktligen av alla de rättsverkningar som föreskrivs i dessa bestämmelser. Om tribunalen slog fast att ändamålet med talan förfaller när det under handläggningen av målet meddelas ett beslut om upphävande skulle det innebära att tribunalen beaktade skäl som inträtt efter antagandet av det angripna beslutet och som inte påverkar frågan huruvida detta beslut är välgrundat och inte heller har någon inverkan på det invändningsförfarande som kommer att avgöras av tribunalen.
- 25 Tribunalen har redan slagit fast att det, när talan väckts mot ett beslut från överklagandenämnden om ett invändningsförfarande, inte ankommer på tribunalen att beakta ett beslut om upphävande som meddelats efter det att talan väcktes och som avser det varumärke som ligger till grund för invändningen, eftersom beslutet om upphävande inte har kunnat få några rättsverkningar för tiden före det att talan väcktes (dom av den 4 november 2008, Group Lottuss/harmoniseringsbyrån – Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, punkterna 47–50). I en annan dom – i ett mål där registreringen av det äldre varumärket hade gått ut efter det att överklagandenämnden meddelat sitt beslut (dom av den 15 mars 2012, Cadila Healthcare/harmoniseringsbyrån – Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, punkterna 21–23) – vilken fastställdes av domstolen (beslut av den 8 maj 2013, Cadila Healthcare/harmoniseringsbyrån, C-268/12 P, EU:C:2013:296, punkt 33), fann tribunalen likaledes att yrkandet om fastställande av att det saknades anledning att döma i saken skulle ogillas.
- 26 Ett ogiltigförklarande från tribunalens sida av det angripna beslutet skulle vidare, med hänsyn till att detta innebär att beslutet upphävs med retroaktiv verkan (*ex tunc*), kunna ge sökanden en fördel som denne inte skulle få om det fastställdes att det saknas anledning att döma i saken. Om tribunalen fastställde att det – när det gäller en del av talan, det vill säga varorna i klass 18 – saknas anledning att döma i saken skulle sökanden nämligen inte ha något annat val än att ge in en ny registreringsansökan till harmoniseringsbyrån, mot vilken det framdeles inte skulle kunna framställas någon invändning på grundval av det äldre gemenskapsvarumärke som upphävts. Om tribunalen däremot prövade målet i sak och biföll talan med avseende på dessa varor med motiveringen att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, skulle det inte längre finnas några hinder för registrering av det sökta varumärket.
- 27 Vidare måste man skilja mellan det fallet att invändningen återkallas, vilket sker på invändarens initiativ och vilket innebär att alla hinder för registreringen av det sökta varumärket undanröjs, och det fallet att ett varumärke upphävs på ansökan av en utomstående, där verkan av upphävandet är begränsad enligt artikel 55.1 i förordning nr 207/2009. Den lösningen som tribunalen valt i sådana fall då invändningen återkallas under handläggningen av målet i denna instans, nämligen att slå fast att ändamålet med ansökan om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut om invändningsförfarandet har förfallit (beslut av den 3 juli 2003, Lichtwer Pharma/harmoniseringsbyrån – Biofarma (Sedonium), T-10/01, REG, EU:T:2003:182, punkterna 14–17) kan således inte tillämpas i det här aktuella målet.

- 28 Slutligen kan sökanden inte anses sakna ett berättigat intresse av att få saken prövad i detta mål redan på grund av att talan mot beslut från invändningsenheten och överklagandenämnden har suspensiv verkan enligt bestämmelserna i artikel 58.1 andra meningen och artikel 64.3 i förordning nr 207/2009. Enligt artikel 45 i förordning nr 207/2009 är det nämligen bara när invändningen har avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut som varumärket ska registreras som ett gemenskapsvarumärke. När invändningsenheten eller överklagandenämnden bifaller en invändning kan det sökta varumärket således inte registreras så länge det pågår ett mål om ogiltigförklaring av detta beslut.
- 29 Trots att det meddelats ett lagakraftvunnet beslut om upphävande av det äldre gemenskapsvarumärke som ligger till grund för invändningen måste sökanden således fortsatt anses ha ett berättigat intresse av att få det angripna beslutet ogiltigförklarat, även i den del det avser den invändning som framställts på grundval av detta varumärke för varor i klass 18.

Prövning i sak

- 30 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) har åsidosatts.
- 31 Sökanden har hävdats att de motstående kännetecknen, trots att de aktuella varorna är identiska, inte ger upphov till någon risk för förväxling och har i denna del anfört följande. De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga är mycket låg, vilket innebär att det räcker med en minimal skillnad mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket för att de inte ska anses kunna förväxlas med varandra. Skillnaderna mellan de motstående kännetecknen i visuellt hänseenden är särskilt viktiga, eftersom de inte avser det element i de äldre varumärkena som saknar särskiljningsförmåga. Vidare är det inte möjligt att göra någon jämförelse mellan kännetecknen i fonetiskt hänseende, eftersom det är fråga om rena figurmärken. Slutligen är de motstående kännetecknen inte identiska i begreppsmässigt hänseende, eftersom de enda gemensamma beståndsdelarna i dessa kännetecken saknar särskiljningsförmåga.
- 32 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument.
- 33 Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning ska, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009), det varumärke som ansökan gäller inte 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 varumärkena inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
- 34 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling 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. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av kännetecknen och av de aktuella varorna eller tjänsterna. Härvid ska samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
- 35 Det är mot bakgrund av ovannämnda principer som tribunalen ska pröva överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

Omsättningskretsen

- 36 Enligt fast rättspraxis ska en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av det aktuella varu- eller tjänsteslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumantens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
- 37 I detta fall gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den, i punkt 14 i det angripna beslutet, fann att eftersom de varor som avses med de motstående kännetecknen är varor med ett allmänt användningsområde, består omsättningskretsen av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumanter. Detta har inte bestritts av sökanden. Såsom överklagandenämnden angav i nämnda punkt ska risken för förväxling dessutom, när det gäller varor i klass 18, bedömas utifrån allmänheten i samtliga medlemsstater, eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke. Överklagandenämnden gjorde även en riktig bedömning när den fann att risken för förväxling, vad gäller varor i klass 25, ska bedömas utifrån den franska allmänheten, eftersom det äldre varumärket är ett nationellt franskt varumärke.

Varuslagsjämförelsen

- 38 Såsom överklagandenämnden angav i punkt 15 i det överklagade beslutet, och vilket sökanden inte har bestritt, är de aktuella varorna i klasserna 18 och 25, identiska eller av liknande slag.

Känneteckensjämförelsen

- 39 Tribunalen erinrar inledningsvis om att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumanten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av denna risk. Genomsnittskonsumanten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrån/Shaker, C-334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
- 40 I punkterna 17–19 i det angripna beslutet slog överklagandenämnden fast att de aktuella kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende och är identiska i begreppsmässigt hänseende samt att konsumenterna, i fonetiskt hänseende, trots att någon jämförelse i princip inte är möjlig, kan hänvisa till de motstående kännetecknen med angivande av ordet ”stjärna”.

– Den visuella likheten

- 41 I punkt 17 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de motstående kännetecknen består av en figurativ återgivning av en femuddig stjärna, identisk till formen och placerad i en cirkel. Överklagandenämnden fann även att proportionerna mellan stjärnans storlek och cirkeln är identiska. De enda skillnaderna mellan kännetecknen är, enligt nämnden, färgen på stjärnan, vilken är vit i de äldre varumärkena och svart i det sökta varumärket, och att bakgrunden till cirkeln är mörk i de äldre varumärkena samt att cirkeln i det sökta varumärket utgörs av en svart avbruten linje och inte en oavbruten linje, som i de äldre varumärkena. Enligt överklagandenämndens uppfattning uppvägs dessa skillnader av likheterna mellan kännetecknen och de är därmed, vid en helhetsbedömning, lika.

- 42 Sökanden har gjort gällande att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i visuellt hänseende. Som stöd härför har sökanden bland annat åberopat ett beslut från harmoniseringsbyråns invändningsenhet av den 18 december 2002 om ett invändningsförfarande mellan motparten vid överklagandenämnden och en tredje part, i vilket invändningsenheten slog fast att de motstående kännetecknen i det aktuella ärendet inte liknade varandra i visuellt hänseende.
- 43 Tribunalen finner inte att det finns anledning att ta upp skillnaderna mellan de här aktuella motstående kännetecknen och de kännetecknen som var i fråga i det ärende som avgjordes genom invändningsenhetens beslut, vilket sökanden har åberopat. I denna del räcker det att erinra om att överklagandenämnderna ska fatta beslut enligt förordning nr 207/2009 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet och att de således inte har någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning och inte mot bakgrund av tidigare beslutspraxis (dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyrån, C-412/05 P, REG, EU:C:2007:252, punkt 65, och dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 71).
- 44 När det gäller den visuella jämförelsen av de motstående kännetecknen är det riktigt att kännetecknen, vid en helhetsbedömning, liknar varandra i visuellt hänseende, eftersom de återger en femuddig stjärna placerad i en cirkel och eftersom proportionerna i var och en av dessa båda beståndsdelar är desamma. Den omständigheten att cirkeln i det sökta varumärket återges som en avbruten linje räcker inte för att konstatera att det inte rör sig om en cirkel. Dessutom utgör den omständigheten att det sökta varumärket återger en svart stjärna mot en vit bakgrund, medan de äldre varumärkena utgörs av en vit stjärna mot en svart bakgrund, endast en smärre skillnad som inte kan leda till den slutsatsen att de båda figurelementen inte liknar varandra.
- 45 Mot bakgrund av ovanstående gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den slog fast att de motstående kännetecknen vid en helhetsbedömning liknar varandra i visuellt hänseende.
- Den fonetiska likheten
- 46 Sökanden har klandrat överklagandenämnden för att den gjorde en fonetisk jämförelse av de motstående kännetecknen. En sådan jämförelse kan, enligt sökanden, inte göras när det gäller figurmärken.
- 47 Enligt rättspraxis finns det ingen anledning att göra en fonetisk jämförelse vid prövningen av huruvida två figurmärken som saknar ordelement liknar varandra (dom av den 25 mars 2010, Nestlé/harmoniseringsbyrån – Master Beverage Industries (Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe), T-5/08–T-7/08, REU, EU:T:2010:123, punkt 67, och dom av den 7 februari 2012, Dosenbach-Ochsner/harmoniseringsbyrån – Sisma (återgivning av elefanter i en rektangel), T-424/10, REU, EU:T:2012:58, punkterna 45 och 46).
- 48 I detta fall framgår det av punkt 18 i det angripna beslutet att överklagandenämnden fann att det inte är möjligt att göra någon fonetisk jämförelse av kännetecknen som utgör figurmärken. Denna bedömning är riktig. Överklagandenämnden slog visserligen i samma punkt fast att det är möjligt att konsumenterna hänvisar muntligen till de motstående kännetecknen som stjärnor, eftersom de var för sig återger en stjärna. Detta resonemang följs emellertid inte av någon slutsats som tyder på att överklagandenämnden har konstaterat att kännetecknen liknar varandra i fonetiskt hänseende. Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling har överklagandenämnden inte heller hänvisat till någon fonetisk jämförelse av kännetecknen.
- 49 Sökandens argument saknar således stöd i de faktiska omständigheterna.

– Den begreppsmässiga likheten

- 50 Sökanden har hävdad att de motstående kännetecknen inte är identiska i begreppsmässigt hänseende, eftersom de enda beståndsdelar som de har gemensamt saknar särskiljningsförmåga. Sökanden har i denna del åberopat ett beslut från överklagandenämnden av den 15 april 2011 i vilket nämnden, enligt sökanden, fann att det är omöjligt att utifrån geometriska figurer sluta sig till att varor eller tjänster har samma kommersiella ursprung.
- 51 När det gäller det av sökanden åberopade beslutet från överklagandenämnden finner tribunalen inte anledning att pröva huruvida beslutet är relevant i detta fall utan erinrar bara om att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut enbart ska bedömas på grundval av förordning nr 207/2009, och inte mot bakgrund av tidigare beslutspraxis (se punkt 43 ovan).
- 52 Även om sökandens påstående att en femuddig stjärna saknar särskiljningsförmåga skulle anses styrkt, räcker det ändå inte för att de motstående kännetecknen – vilka vart och ett återger en stjärna i en cirkel som endast uppvisar smärre grafiska skillnader – ska anses förmedla två olika begrepp. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, i punkt 19 i det angripna beslutet, fann att kännetecknen var identiska i begreppsmässigt hänseende.
- 53 Mot bakgrund av det ovan anförda delar tribunalen överklagandenämndens slutsats att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt hänseende och att de är identiska i begreppsmässigt hänseende samt att det inte är relevant att göra en fonetisk jämförelse av kännetecknen.

Helhetsbedömningen av risken för förväxling

- 54 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 17, och dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, REG, EU:T:2006:397, punkt 74).
- 55 När det gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling fann överklagandenämnden, i punkt 22 i det angripna beslutet, att en femuddig stjärna visserligen är det kännetecknet som oftast används för att återge en stjärna, men att det faktum att det endast finns smärre visuella skillnader mellan de motstående kännetecknen och att de är identiska i begreppsmässigt hänseende innebär att det ändå finns en risk för förväxling hos en omsättningskrets som är uppmärksam i medelhög utsträckning.
- 56 Sökanden har hävdad att de äldre varumärkena helt saknar särskiljningsförmåga, men har vitsordat att de, eftersom de redan har registrerats, i invändningsförfarandet ska anses ha ett minimum av särskiljningsförmåga. Till bemötande av de argument som framförts i punkterna 16 och 17 i svarsinlagan har sökanden anført att harmoniseringsbyrån redan har slagit fast att sådana varumärken saknar särskiljningsförmåga.
- 57 I denna del ska det först erinras om att det ankommer på tribunalen att bedöma lagenligheten av det angripna beslutet, inte att ta ställning till huruvida svarsinlagan är välgrundad.
- 58 Vidare kan en sökande i ett invändningsförfarande, såsom sökanden själv har vitsordat, inte åberopa ett absolut registreringshinder mot en giltig registrering av ett kännetecken av en nationell myndighet eller av harmoniseringsbyrån. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 207/2009 ska nämligen inte prövas i invändningsförfarandet och denna artikel ingår inte bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka det angripna beslutets lagenlighet ska prövas (dom av den 9 april 2003, Durferrit/harmoniseringsbyrån – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, REG, EU:T:2003:107, punkterna 72

och 75, och dom av den 30 juni 2004, BMI Bertollo/harmoniseringsbyrån – Diesel (DIESELIT), T-186/02, REG, EU:T:2004:197, punkt 71). Om sökanden anser att det äldre gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i nämnda artikel ankommer det på sökanden att ansöka om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 51 i förordningen. När det gäller det äldre franska varumärket påpekar tribunalen dessutom att giltigheten av en registrering av ett kännetecken som ett nationellt varumärke inte kan bestridas inom ramen för ett registreringsförfarande för ett gemenskapsvarumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyrån, C-196/11 P, REU, EU:C:2012:314, punkterna 40–47), utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (dom DIESELIT, se ovan, EU:T:2004:197, punkt 71).

- 59 Sökanden har även hävdats att det, såsom harmoniseringsbyrån ska ha medgett i andra ärenden, räcker med en minimal skillnad mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket för att det inte ska anses finnas någon risk för förväxling, eftersom de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga är mycket låg.
- 60 Tribunalen erinrar i denna del om att den omständigheten att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga inte i sig utesluter att risk för förväxling kan anses föreligga (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 27 april 2006, L'Oréal/harmoniseringsbyrån, C-235/05 P, EU:C:2006:271, punkterna 42–45). Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling, men endast som en av flera omständigheter. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (se dom av den 16 mars 2005, L'Oréal/harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, REG, EU:T:2005:102, punkt 61 och där angiven rättspraxis, och dom av den 13 december 2007, Xentral/harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, REG, EU:T:2007:387, punkt 70 och där angiven rättspraxis).
- 61 Tribunalen underkänner sökandens argument att överklagandenämnden inte lade tillräckligt stor vikt vid att de äldre varumärkena endast har en mycket låg särskiljningsförmåga. Den uppfattning som sökanden har gett uttryck för skulle nämligen medföra att varumärkeslikhetens betydelse sköts i bakgrunden och att de äldre nationella varumärkenas särskiljningsförmåga framhävdes och gavs för stor betydelse. Detta skulle innebära att när de äldre nationella varumärkena endast har låg särskiljningsförmåga, skulle risk för förväxling, oavsett graden av likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen, föreligga endast när det sökta varumärket utgör en exakt kopia av det äldre varumärket (beslut L'Oréal/harmoniseringsbyrån, punkt 60 ovan, EU:C:2006:271, punkt 45). Ett sådant resultat skulle emellertid inte överensstämma med själva beskaffenheten hos den helhetsbedömning som de behöriga myndigheterna ska göra enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/harmoniseringsbyrån, C-171/06 P, EU:C:2007:171, punkt 41).
- 62 Tribunalen finner således att det i detta fall finns en risk för förväxling, eftersom de aktuella varorna är identiska eller liknar varandra och eftersom de motstående kännetecknen liknar varandra. Såsom överklagandenämnden slog fast i punkt 22 i det angripna beslutet kommer omsättningskretsen – som är uppmärksam i medelhög utsträckning och som måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena, eftersom den inte har möjlighet att undersöka varumärkena sida vid sida – nämligen med all sannolikhet inte att minnas de smärre skillnaderna mellan kännetecknen.
- 63 Mot bakgrund av samtliga dessa omständigheter finner tribunalen att överklagandenämnden inte åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) när den slog fast att det finns en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.
- 64 Av de skäl som anförts ovan ska talan därmed ogillas i sin helhet. Det saknas därvid anledning att ta ställning till huruvida sökandens andra yrkande, det vill säga att tribunalen ska avslå invändningen i dess helhet, kan tas upp till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 maj 2008,

NewSoft Technology/harmoniseringsbyrån – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, punkt 70, och dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringsbyrån – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14, punkterna 35 och 67).

Rättegångskostnader

⁶⁵ Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Max Fuchs ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 oktober 2014.

Underskrifter