Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 4 mars 2020*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Risk för förväxling – Bedömning av likheterna mellan de motstående kännetecknen – Helhetsbedömningen av risken för förväxling – Beaktande av saluföringsvillkoren – Neutralisering av en fonetisk likhet genom olikheter i visuellt och begreppsmässigt hänseende – Villkor för neutralisering”

I mål C-328/18 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 17 maj 2018.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. F. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

sökande,

i vilket den andra parten är:

Equivalenza Manufactory, SL, Barcelona (Spanien), företrätt av G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal och E. Armero Lavie, abogados,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Vilaras samt domarna S. Rodin, D. Sváby, K. Jürimäe (referent), N. Piçarra,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 14 november 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: spanska.

Dom

1 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska upphäva 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 denna dom ogiltigförklarade tribunalen det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 11 oktober 2016 (ärende R 690/2016–2) om ett invändningsförfarande mellan ITM Entreprises SAS och Equivalenza Manufactory SL (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) har, med verkan från och med den 1 oktober 2017, upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hänsyn till datumet för ingivandet av registreringsansökan i förevarande mål, det vill säga den 16 december 2014, som är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, är de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 tillämpliga i förevarande mål.

3 Artikel 8.1 b i denna förordning har följande lydelse:

”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.”

Bakgrund till tvisten

4 Bakgrunden till tvisten beskrivs i punkterna 1-10 i den överklagade domen. Vad avser prövningen av EUIPO:s överklagande kan dessa sammanfattas enligt följande.

5 Den 16 december 2014 ingav Equivalenza Manufactory en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO avseende följande figurkännetecken:



6 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av 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: ”Parfym”

7 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 240/2014 av den 19 december 2014.

8 Den 18 mars 2015 framställde ITM Entreprises en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som avses i punkt 6 i förevarande dom, med motiveringen att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

9 Invändningen grundade sig bland annat på det nedan återgivna äldre figurmärket, som är föremål för den internationella registreringen nr 1079410, i Belgien, Bulgarien, Republiken Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien, vilket registrerades den 1 april 2011 för ”eaux de Cologne, deodoranter, deodoranter för personligt bruk och parfymer”.



10 Genom beslut av den 2 mars 2016 biföll invändningsenheten ITM Entreprises invändning på grund av att det förelåg risk för förväxling hos omsättningskretsen i Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien.

11 Genom det omtvistade beslutet avslog andra överklagandenämnden vid EUIPO Equivalenza Manufactorys överklagande av invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden konstaterade att omsättningskretsen bestod av den breda allmänheten i dessa fyra medlemsstater, vilken visar prov på genomsnittlig uppmärksamhetsnivå, och att de aktuella varorna var identiska. Beträffande jämförelsen mellan de motstående kännetecknen fann överklagandenämnden att de påvisade en medelhög grad av likhet i visuellt och fonetiskt hänseende, men att det också förelåg skillnader i begreppsmässigt

hänseende. Efter en helhetsbedömning av risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, fann överklagandenämnden att det förelåg en sådan risk för omsättningskretsen.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

12 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2017 väckte Equivalenza Manufactory talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

13 Till stöd för sin talan åberopade Equivalenza Manufactory en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

14 I den överklagade domen påpekade tribunalen inledningsvis att de motstående kännetecknen gav olika helhetsintryck i visuellt hänseende, att de i medelhög grad liknade varandra i fonetiskt hänseende och att de i begreppsmässigt hänseende skiljde sig åt på grund av att det kännetecken som registreringsansökan avsåg innehöll dels ordet ”black”, dels beståndsdelen ”by equivalenza”. Därefter fastslog tribunalen, i samband med en helhetsbedömning av likheten mellan dessa kännetecken och med beaktande av villkoren för saluföring av de aktuella varorna, att nämnda kännetecken, på grund av deras olikheter i visuellt och begreppsmässigt hänseende, inte liknade varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

15 Eftersom ett av de kumulativa villkoren för tillämpning av denna bestämmelse inte var uppfyllt, fann tribunalen i punkt 56 i den överklagade domen att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att det förelåg risk för förväxling, i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

16 Genom den överklagade domen biföll tribunalen således talan såvitt avsåg Equivalenza Manufactorys enda grund, och ogiltigförklarade följaktligen det omtvistade beslutet.

Parternas yrkanden

17 EUIPO har yrkat att domstolen ska

– upphäva den överklagade domen, och

– förplikta Equivalenza Manufactory att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Equivalenza Manufactory har yrkat att domstolen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

19 EUIPO har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Denna grund består av fyra delar.

Den enda grundens första del

Parternas argument

20 I den första delen av den enda grunden för överklagandet har EUIPO gjort gällande att tribunalen har motiverat sin visuella jämförelse av de motstående kännetecknen på ett motsägelsefullt sätt.

21 Å ena sidan bekräftade tribunalen att det förelåg en viss visuell likhet mellan kännetecken när den i punkt 29 i den överklagade domen slog fast att överklagandenämnden inte kunde dra slutsatsen att det inte förelåg någon likhet mellan de motstående kännetecknen på grund av att två av kännetecknen innehöll de fem bokstäverna ”l”, ”a”, ”b”, ”e” och ”l”, skrivna med versaler i vitt. Å andra sidan avvisade tribunalen, underförstått, alla argument för en visuell likhet mellan samma kännetecken genom att i punkterna 32 och 33 i den överklagade domen slå fast att helhetsintrycket av vart och ett av dessa kännetecken skiljer sig åt i visuellt hänseende,

22 EUIPO har dessutom anfört att beståndsdelen ”label”, som är gemensam för de motstående kännetecknen, saknar betydelse för omsättningskretsen och att denna beståndsdel därför har särskiljningsförmåga.

23 Equivalenza Manufactory har genmält att tribunalen, på goda grunder och utan att motsäga sig själv, fann att de få visuella likheterna var otillräckliga för att uppväga de uppenbara visuella skillnaderna mellan de motstående kännetecknen. Den visuella jämförelsen av dessa kännetecken ska nämligen göras med beaktande av kännetecknens samtliga ord- och figurelement.

24 Den av EUIPO påstådda omständigheten att beståndsdelen ”label”, som är gemensam för de motstående kännetecknen, är särskiljande, innebär inte att den är den enda beståndsdel som ger kännetecknen särskiljningsförmåga eller att den är den dominerande beståndsdelen. Under alla omständigheter avser detta argument snarare en begreppsmässig jämförelse.

Domstolens bedömning

25 Det ska inledningsvis erinras om att frågan huruvida motiveringen av en dom från tribunalen är motsägelsefull eller otillräcklig utgör en rättsfråga som kan åberopas i ett mål om överklagande (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 74, och dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 63).

26 I punkt 29 i den överklagade domen angav tribunalen att överklagandenämndens konstateranden i punkt 28 i den överklagade domen dels att båda de motstående kännetecknen innehöll de fem bokstäverna ”l”, ”a”, ”b”, ”e” och ”l”, dels att både ordelementet ” black label” i det sökta kännetecknet och beståndsdelen ”labell” i det äldre varumärket var skrivna med versaler i vitt, ”inte var tillräckliga för att [överklagandenämnden] skulle slå fast att de motstående kännetecknen inte alls liknade varandra”. Tribunalen lät därigenom förstå att dessa kännetecken, såsom EUIPO med rätta har påpekat, liknade varandra i åtminstone ringa utsträckning.

27 I punkt 32 i den överklagade domen konstaterade tribunalen likväl att de motstående kännetecknen, trots dessa likheter, gav olika helhetsintryck i visuellt hänseende. Tribunalen uteslöt således alla likheter mellan kännetecknen, även i ringa omfattning.

28 Härav följer att Tribunalen gav en motsägelsefull motivering när den å ena sidan lät förstå att de motstående kännetecknen, åtminstone i ringa utsträckning, liknade varandra i visuellt hänseende, och å andra sidan uteslöt alla visuella likheter mellan dessa kännetecken.

29 Denna slutsats påverkas inte av Equivalenza Manufactorys argument, att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den fann att de konstaterade visuella likheterna inte räckte till för att uppväga de visuella skillnaderna mellan de motstående kännetecknen. Detta argument grundar sig nämligen på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Såsom framgår av punkt 26 i förevarande dom nöjde sig tribunalen således inte med att konstatera vissa visuella likheter mellan de motstående kännetecknen. Tvärtom angav tribunalen, underförstått men tydligt, i punkt 29 i den överklagade domen, att dessa likheter innebar att det kunde konstateras att kännetecknen, i vart fall i ringa omfattning, liknade varandra i visuellt hänseende, vilket motsäger den slutsats som dragits i punkt 32 i den domen.

30 Mot bakgrund av det ovan anförda ska överklagandet bifallas såvitt avser den enda grundens första del.

Den enda grundens andra del

Parternas argument

31 Genom den enda grundens andra del har EUIPO framfört tvivel om riktigheten i tribunalens begreppsmässiga jämförelse av de motstående kännetecknen.

32 För det första underlät tribunalen att beakta de viktiga nyanser som överklagandenämnden redogjorde för i punkterna 28 och 31 i det omtvistade beslutet och av vilka det framgår att den begreppsmässiga skillnad som överklagandenämnden gjorde gällande var begränsad och i vilket fall som helst irrelevant. I motsats härtill konstaterade tribunalen, i punkterna 45 och 54 i den överklagade domen, att det visst förelåg en skillnad mellan de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende. Tribunalen motiverade inte denna skillnad i förhållande till de mer nyanserade övervägandena i detta beslut.

33 För det andra misstolkade tribunalen innehållet i sin dom av den 30 november 2006, Camper/harmoniseringsbyrån – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, ej publicerad, EU:T:2006:370, punkt 79), som den själv har hänvisat till, och ignorerade de slutsatser som överklagandenämnden dragit i punkt 28 i det omtvistade beslutet.

34 Equivalenza Manufactory har bestritt denna delgrund.

Domstolens bedömning

35 I punkterna 42–46 i den överklagade domen slog tribunalen fast att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det förelåg en begreppsmässig skillnad mellan de motstående kännetecknen ”till följd av att det sökta kännetecknet innehöll orden ’black’ och ’by equivalenza’”.

36 Såsom EUIPO har gjort gällande framgår det emellertid av punkterna 28 och 31 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden enbart konstaterat att det förelåg en begreppsmässig skillnad mellan dessa kännetecken i den mån det kännetecken som registreringsansökan avsåg innehöll adjektivet ”black”.

37 Härav följer att tribunalen felaktigt återgav överklagandenämndens slutsats.

38 Det fanns emellertid ingenting som hindrade tribunalen från att i det fallet göra en egen bedömning av den begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen, eftersom denna hade bestritts vid tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkterna 47 och 48).

39 Härav följer att argumentet avseende det misstag som berörs i punkt 37 i förevarande dom, är verkningslöst och därför ska lämnas utan avseende.

40 I den mån EUIPO vid domstolen har bestritt tribunalens bedömning av den begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen, ska det vidare påpekas att den bedömningen utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna vilken inte är underställd domstolens kontroll, utom i det fall omständigheterna har missuppfattats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 50). Eftersom EUIPO inte har visat, eller ens påstått, att det skett en missuppfattning, kan detta argument inte tas upp till sakprövning.

41 Den enda grundens andra del kan således delvis inte tas upp till sakprövning och är delvis verkningslös.

Den enda grundens tredje och fjärde del

Parternas argument

42 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, genom att vid bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen undersöka villkoren för saluföring av de aktuella varorna och omsättningskretsens köpvanor.

43 Bedömningen av graden av likhet mellan dessa kännetecken borde emellertid göras på ett objektivt sätt, utan hänsyn till omsättningskretsens köpvanor eller villkoren för saluföring av de aktuella varorna. Enligt domen av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27), är det först efter det att denna likhet objektivt har fastställts som det i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling ska göras en bedömning av villkoren för saluföring av de aktuella varorna och av vilken betydelse som med hänsyn till dessa villkor ska tillmätas den ena eller den andra graden av visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet.

44 Tribunalens metod leder dessutom till det absurda resultatet att kännetecken förklaras likna varandra beroende på de aktuella varorna.

45 Genom den enda grundens fjärde del har EUIPO gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 på grund av felaktig rättstillämpning som påverkade bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen.

46 EUIPO har för det första bestritt den metod som tribunalen använde när den i samband med helhetsbedömningen inte beaktade samtliga likheter och skillnader mellan de motstående kännetecknen. I punkt 28 i den överklagade domen valde tribunalen att redan i förväg inte beakta samtliga visuella likheter mellan kännetecknen i sin prövning, eftersom det konstaterats visuella skillnader redan i samband med den första helhetsbedömningen av kännetecknen. Därefter använde tribunalen dessa visuella skillnader, vid en andra helhetsbedömning av kännetecknen i punkt 53 i den överklagade domen, för att neutralisera den fonetiska likheten. Att företa denna dubbla neutralisering, grundad på samma skillnader mellan och helhetsintrycket av de motstående kännetecknen, utgör felaktig rättstillämpning och innebär en missuppfattning av de principer som följer av rättspraxis.

47 För det andra har EUIPO gjort gällande att tribunalen begick ett metodfel när den vid bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen neutraliserade den genomsnittliga fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen och när den valde att avstå från att göra en helhetsbedömning av förväxlingsrisken.

48 Först och främst ska neutraliseringen av de visuella och/eller fonetiska likheterna på grund av de begreppsmässiga skillnaderna göras i samband med helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, som i sin tur ska företas på grundval av samtliga de likheter och skillnader som inledningsvis uppdagats. Denna neutralisering ska inte bestå i att endast bortse från tidigare konstaterade likheter.

49 Vidare kan det inte uteslutas att enbart den fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen skulle kunna ge upphov till en risk för förväxling. Denna likhet ska prövas efter en helhetsbedömning av nämnda risk.

50 Slutligen skulle helhetsbedömningen av förväxlingsrisken endast kunna utelämnas om det kan uteslutas att det föreligger en likhet, om än liten, mellan de motstående kännetecknen, vilket inte är fallet när det konstaterats att det föreligger en likhet i en av de tre relevanta aspekterna, det vill säga den visuella, den fonetiska och den begreppsmässiga likheten. Eftersom det har konstaterats föreligga en viss likhet, om än liten, ska det göras en helhetsbedömning av förväxlingsrisken.

51 Equivalenza Manufactory har gjort gällande att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den tredje och den fjärde delen av den enda grunden.

52 Även om Equivalenza Manufactory inom ramen för den tredje delgrunden har medgett EUIPO:s förklaringar, vilka sammanfattats i punkt 43 ovan, beträffande analysmetoden, såsom den framgår av domen av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), anser den ändå att tribunalen har använt just denna metod i förevarande fall. Tribunalen gjorde nämligen först en individuell, objektiv och detaljerad bedömning av den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen, innan den sedan gick vidare med en helhetsbedömning av likheten mellan kännetecknen eller med en bedömning av förväxlingsrisken, varvid den, endast i detta senare skede, beaktade omsättningskretsens köpvanor.

53 Vad gäller den fjärde delgrunden har Equivalenza Manufactory inledningsvis påpekat att det vid bedömningen av graden av likhet mellan två motstående kännetecken kan vara lämpligt att bedöma vilken betydelse som ska tillmätas den visuella, den fonetiska och den begreppsmässiga aspekten, med beaktande av den aktuella varukategorin och villkoren för saluföring av dem. Dessa varor, det vill säga parfymer, beses emellertid alltid innan de köps, vilket tribunalen också med rätta påpekade i punkt 51 i den överklagade domen. De visuella likheterna borde därför tillmätas större betydelse vid helhetsbedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen eller vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

54 För det första har Equivalenza Manufactory, samtidigt som den kritiserat EUIPO för att inte föra en tydlig argumentation, gjort gällande att den metod som tribunalen tillämpade inte utgör någon felaktig rättstillämpning. Tribunalen gjorde nämligen två olika bedömningar när den för det första fann att de motstående kännetecknen, med hänsyn till deras visuella likheter och olikheter, var olika i visuellt hänseende, och därefter fann att kännetecknen efter en helhetsbedömning var olika i såväl visuellt som begreppsmässigt hänseende, oberoende av de mindre likheter som beaktats, och med hänsyn till hur lite den fonetiska aspekten påverkade den berörda varukategorin.

55 Equivalenza Manufactory har för det andra gjort gällande att det av en teleologisk tolkning av punkt 46 och följande punkter i den överklagade domen framgår att tribunalen gjorde en helhetsbedömning av förväxlingsrisken. I vilket fall som helst hade tribunalen kommit till samma slutsats oavsett om den hade beaktat de få likheterna mellan de motstående kännetecknen i samband med helhetsbedömningen av likheten mellan dessa kännetecken eller om den beaktat dessa, i ett senare skede, i samband med helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

Domstolens bedömning

56 Genom den enda grundens tredje och fjärde del, vilka ska prövas tillsammans, har EUIPO i huvudsak kritiserat tribunalen för att ha tillämpat en felaktig metod för att pröva risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. EUIPO anser således att tribunalen, i samband med helhetsbedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, inte kunde beakta saluföringsätten av de aktuella varorna och neutralisera likheterna mellan dessa kännetecken i syfte att utesluta varje likhet mellan kännetecknen och att avstå från att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling.

57 Enligt domstolens fasta praxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22, och dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 20). Bland de nämnda faktorerna finns graden av likhet mellan de motstående varumärkena och mellan de varor och tjänster som är försedda med dessa varumärken, och i hur hög grad det äldre varumärket är känt och graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket (dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 64).

58 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av kännetecknen är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av denna risk. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 25, och dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).

59 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög likhet mellan de motstående kännetecknen och omvänt (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19, och dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

60 Trots detta är det, när det äldre varumärket och det sökta kännetecknet inte alls liknar varandra, inte tillräckligt för att det ska anses föreligga risk för förväxling mellan dessa märken, att det äldre varumärket är välkänt eller känt eller att de båda märkena avser identiska varor eller tjänster eller varor eller tjänster av liknande slag, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 oktober 2004, Vedial/harmoniseringskontoret, C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 54, och dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 53). Det är nämligen ett nödvändigt villkor för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig, att de motstående kännetecknen är identiska eller liknar varandra, vilket innebär att det är uppenbart att denna bestämmelse inte är tillämplig när tribunalen finner att de motstående kännetecknen inte liknar varandra. Det är endast om de motstående varumärkena i viss mån liknar varandra, även om det är i liten utsträckning, som rätten ska göra en helhetsbedömning för att avgöra om det – trots att de inte liknar varandra i särskilt hög grad – med anledning av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller känt, finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar varumärkena eller får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkterna 65 och 66 och där angiven rättspraxis).

61 I förevarande fall var det med tillämpning av den rättspraxis som det hänvisas till i föregående punkt i denna dom, vilken i princip återges också i punkt 16 i den överklagade domen, som tribunalen i punkterna 55 och 56 i den överklagade domen slog fast att ett av de kumulativa villkoren för tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllt, eftersom helhetsintrycket av de motstående kännetecknen är att de inte liknar varandra, och att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den konstaterade att det förelåg en risk för förväxling.

62 Tribunalen drog denna slutsats efter en bedömning i huvudsak i två steg.

63 Inledningsvis jämförde tribunalen, i punkterna 26–45 i den överklagade domen, de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. I punkterna 32, 39 och 45 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att de motstående kännetecknen var olika i visuellt och begreppsmässigt hänseende, men att de i fonetiskt hänseende liknade varandra i medelhög grad.

64 Därefter gjorde tribunalen, i punkterna 46–54 i den överklagade domen, en helhetsbedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen, vilken är föremål för de aktuella delarna av den enda grunden.

65 I detta sammanhang fann tribunalen, såsom framgår av punkterna 48 och 51–53 i den överklagade domen, att villkoren för saluföring av de aktuella varorna gjorde den visuella aspekten av de motstående kännetecknen, mot bakgrund av vilken de motstående kännetecknen var olika, viktigare vid bedömningen av kännetecknens helhetsintryck än de fonetiska och begreppsmässiga aspekterna av kännetecknen. Tribunalen konstaterade också, i punkt 54 i den överklagade domen, att de motstående kännetecknen var olika i begreppsmässigt hänseende på grund av att det sökta kännetecknet innehöll beståndsdelarna ”black” och ”by equivalenza”.

66 Det framgår följaktligen av den överklagade domen att tribunalen inte gjorde någon helhetsbedömning av förväxlingsrisken, med motiveringen att de motstående kännetecknen som helhet inte liknade varandra. Efter en helhetsbedömning av likheten mellan dessa kännetecken drog tribunalen nämligen slutsatsen att de motstående kännetecknen, trots deras genomsnittliga grad av fonetisk likhet, inte liknade varandra på grund av att skillnaderna i såväl visuellt, som är dominerande i förhållande till försäljningsvillkoren, som i begreppsmässigt hänseende.

67 Denna bedömning utgör felaktig rättstillämpning.

68 Det ska i detta hänseende för det första erinras om att domstolen har slagit fast att bedömningen av graden av likhet mellan de berörda kännetecknen ska föregås av ett fastställande av graden av deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, och i förekommande fall ett avgörande av 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 (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27, och dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05, EU:C:2007:333, punkt 36).

69 Det är riktigt, såsom generaladvokaten har angett i punkterna 53–55 i sitt förslag till avgörande, att denna rättspraxis tillämpats olika av unionsdomstolen, i den meningen att saluföringsvillkoren kunnat beaktas vid antingen bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen eller vid helhetsbedömningen av risken för förväxling.

70 Det ska emellertid preciseras att även om villkoren för saluföring utgör en relevant faktor vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, ska dessa villkor beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och inte vid bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen.

71 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 69, 73 och 74 i sitt förslag till avgörande innebär nämligen bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, vilken endast utgör ett av stegen i bedömningen av förväxlingsrisken, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, att de motstående kännetecknen ska jämföras för att avgöra huruvida något av dem uppvisar någon grad av likhet i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende. Även om denna jämförelse ska grunda sig på omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett kännetecken ger, ska den ändå göras med beaktande av de inneboende egenskaperna hos de motstående kännetecknen (se, analogt, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 46).

72 Såsom EUIPO med rätta har gjort gällande skulle ett beaktande av villkoren för saluföring av de varor eller tjänster som omfattas av de två motstående kännetecknen, vid jämförelsen av dessa kännetecken, kunna leda till det absurda resultatet att samma kännetecken skulle kunna anses likna varandra eller vara olika beroende på vilka varor och tjänster de avser och de villkor under vilka de saluförs.

73 Av det ovan anförda följer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 48–53 och 55 i den överklagade domen beaktade villkoren för saluföring av de aktuella varorna vid en helhetsbedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen och när den, på grund av dessa villkor, fäste större vikt vid de visuella skillnaderna mellan kännetecknen än deras fonetiska likhet.

74 För det andra, och på grund av att tribunalen, vid helhetsbedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, även la tonvikten på deras begreppsmässiga skillnader, ska det erinras om att det av rättspraxis framgår att helhetsbedömningen av risken för förväxling innebär att de begreppsmässiga skillnaderna mellan motstående kännetecken kan förta verkan av de fonetiska och visuella likheterna mellan kännetecken, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dem är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 98; se också, i detta avseende, dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringskontoret, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 20, och dom av den 23 mars 2006, Mülhens/harmoniseringskontoret, C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkt 35).

75 I punkt 44 i domen av den 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737), slog domstolen fast att bedömningen av villkoren för en sådan neutralisering ingår i bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen efter att graden av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet har bedömts. Det ska emellertid påpekas att detta övervägande är nära knutet till det exceptionella fallet att åtminstone ett av de motstående kännetecknen, ur omsättningskretsens synvinkel, har en klar och bestämd innebörd som kan uppfattas direkt av denna omsättningskrets. Av detta följer att det endast är om dessa villkor är uppfyllda som tribunalen, i enlighet med den rättspraxis som angetts i föregående punkt i denna dom, kan bortse från helhetsbedömningen av förväxlingsrisken med hänvisning till att dessa kännetecken – på grund av de begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen och på grund av att åtminstone ett av kännetecknen har en klar, bestämd innebörd som direkt kan uppfattas av omsättningskretsen – ger ett annat helhetsintryck, trots att det föreligger vissa fonetiska eller visuella likheter.

76 Om båda de motstående kännetecknen däremot saknar en sådan klar, bestämd innebörd som kan uppfattas direkt av omsättningskretsen, kan tribunalen däremot inte företa en sådan neutralisering genom att bortse från helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. I ett sådant fall ankommer det tvärtom på den hänskjutande domstolen att göra en helhetsbedömning av denna risk och därvid beakta samtliga uppdagade likheter och skillnader på samma sätt som alla andra relevanta omständigheter, såsom graden av uppmärksamhet hos omsättningskretsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringskontoret, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 21 och 23) eller det äldre varumärkets grad av särskiljningsförmåga.

77 Härav följer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 54 och 55 i den överklagade domen hade för avsikt att neutralisera likheten mellan de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende, på grund av att de var olika i begreppsmässigt hänseende, och avstod från att göra en helhetsbedömning av förväxlingsrisken, trots att den inte på något sätt konstaterat, eller ens kontrollerat, att åtminstone ett av de aktuella kännetecknen i förevarande fall hade en klar och bestämd innebörd som direkt kunde uppfattas av omsättningskretsen.

78 Av det ovan anförda följer att överklagandet ska bifallas såvitt avser den tredje och den fjärde delen av den enda grunden utan att det är nödvändigt att pröva EUIPO:s övriga argument avseende påståendet att de visuella likheterna mellan de motstående kännetecknen neutraliserats två gånger.

79 Mot bakgrund av slutsatserna i punkterna 30 och 78 i förevarande dom ska den överklagade domen följaktligen upphävas.

Prövning av talan vid tribunalen

80 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande. Så är fallet här.

Parternas argument

81 Till stöd för sitt yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet har Equivalenza Manufactory gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning vid jämförelsen av de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, vilket lett till fel i helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

82 Vad för det första gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen har Equivalenza Manufactory gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att kännetecknen liknade varandra i visuellt hänseende. Överklagandenämnden har felaktigt reducerat det sökta kännetecknet till ordelementet ”label”, eller rättare sagt till de fem bokstäverna, och därmed inte beaktat värdet och särskiljningsförmågan hos de övriga ord- och figurelementen.

83 I fonetiskt hänseende skiljer sig de motstående kännetecknen tydligt åt, eftersom de har olika intonation och rytm, och låter därför helt olika.

84 I begreppsmässigt hänseende är orden ”label” och ”black” vanliga ord i det engelska språket och för den relevanta omsättningskretsen, medan ordet ”labell” inte har någon innebörd och därför betraktas som ett fantasiord. Även om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att kännetecknen således var olika i detta avseende, tillmätte den inte denna skillnad tillräcklig betydelse vid jämförelsen av kännetecknen.

85 Vad för det andra gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling har Equivalenza Manufactory gjort gällande att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen ska tillmätas större betydelse än likheterna dem emellan. Många parfymer saluförs under kännetecken som innehåller ordelementet ”label”, och omsättningskretsen kan därför identifiera detta ord. En förteckning över varumärken som ingetts av Equivalenza Manufactory bekräftar detta. Hänsyn bör tas till att parfymer alltid köps efter att enbart ha setts. Det kan inte anses att det sökta kännetecknet uppfattas som en variant av det äldre varumärket med hänsyn till de skillnader som finns mellan de visuella beståndsdelarna i de motstående kännetecknen, vilka är figurkännetecken.

86 EUIPO har bestritt alla dessa argument.

Domstolens bedömning

87 Domstolen erinrar inledningsvis om att det är ostridigt mellan parterna att omsättningskretsen består av den breda allmänheten i Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien, vilka besitter en genomsnittlig grad av uppmärksamhet. Det är även ostridigt att de aktuella varorna är identiska.

88 Vad gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen fann överklagandenämnden, i punkterna 24–28 i det omtvistade beslutet, att dessa kännetecken uppvisade en medelhög grad av visuell och fonetisk likhet och att de skilde sig åt i begreppsmässigt hänseende, i den mån som adjektivet ”black” kunde förstås av omsättningskretsen.

89 I detta avseende påpekar domstolen att det kännetecken som registreringsansökan avser är ett figurkännetecken som innehåller ordelementet ”black label”, skrivet med vita versaler i mitten av en svart fyrkantig geometrisk form som på ovansidan är försedd med två stiliserade blad. I den nedre delen av kännetecknet återfinns orden ”by equivalenza”, diagonalt skrivet med ett mindre typsnitt i svart mot vit bakgrund. Kännetecknets figurelement och stiliseringen av dess ordelement är relativt enkla. Med hänsyn till dess centrala placering och storlek utgör ordelementet ”black label” den dominerande beståndsdelen i kännetecknet, eftersom det särskilt drar till sig konsumentens uppmärksamhet. Denna beståndsdel framstår som en helhet, i vilken adjektivet ”black” belyses genom att stå i fetstil i början av elementet.

90 Det äldre varumärket innehåller ordelementet ”labell” skrivet med vita versaler i en oval i blått. Dess ovala form, färg och typsnitt är inte så originella. Placeringen av ordet ”labell” i mitten av denna form, och kontrasten mellan de vita bokstäverna och den blå bakgrunden, tenderar att belysa ordelementet ”labell”.

91 För det första verkar de motstående kännetecknen i visuellt hänseende ha de fem bokstäverna ”l”, ”a”, ”b”, ”e” och ”l” gemensamt, bokstäver vilka återges med vita versaler och med ett banalt typsnitt på en mörkare bakgrund. Dessa bokstäver utgör ett av det sökta kännetecknets ordelement och de fem första bokstäverna i det i äldre varumärkets enda och dominerande ordelement, som består av sammanlagt sex bokstäver.

92 De motstående kännetecknen skiljer sig däremot åt vad gäller deras färg och grafiska beståndsdelar. Med hänsyn till deras storlek bidrar dessa beståndsdelar på ett icke försumbart sätt till det visuella intrycket av kännetecknen. Även om det sökta kännetecknets fyrkantiga form och de båda stiliserade bladen i sig är relativt enkla, får kombinationen av dessa dessutom en betydande effekt på det visuella intrycket av kännetecknet.

93 För det andra skiljer sig dessa kännetecken åt genom att det sökta kännetecknet har ordet ”black” och orden ”by equivalenza”. Även om de sistnämnda två orden har en underordnad ställning i det sökta kännetecknet framhävs det förstnämnda ordet genom sin fetstil och sin centrala placering.

94 Mot bakgrund av de omständigheter som nämns i punkterna 89–93 i förevarande dom finner domstolen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de motstående kännetecknen i visuellt hänseende liknar varandra i medelhög grad.

95 För det andra har de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende ordet ”label” eller ”labell” gemensamt, vilka omsättningskretsen uttalar på samma sätt. Däremot skiljer de sig åt på så sätt att det äldre varumärket endast består av ordet ”labell”, som innehåller två stavelser, medan det sökta kännetecknet består av fyra ord och totalt innehåller nio stavelser. Tribunalen finner emellertid, i likhet med överklagandenämnden, att det är troligt att konsumenterna inte uttalar orden ”by equivalenza”, eftersom dessa ord har en underordnad ställning i det kännetecken som registreringsansökan avser och eftersom konsumenterna, med hänsyn till de fyra ordens längd, tenderar att förkorta uttrycket ”black label by equivalenza” och endast uttala de två första orden.

96 Överklagandenämnden gjorde således inte någon felaktig bedömning när den fann att de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende liknade varandra i medelhög grad.

97 För det tredje är det i begreppsmässigt hänseende inte styrkt att omsättningskretsen förstår betydelsen av det engelska ordet ”label”, och att det äldre varumärket följaktligen kommer att uppfattas som ett fantasiord utan innebörd. Omsättningskretsen uppfattar däremot adjektivet ”black” som ett grundläggande ord i det engelska språket som beskriver en färg och den kan även förstå orden ”by equivalenza” som en upplysning om att de aktuella varorna kommer från Equivalenza Manufactory.

98 Av det ovan anförda framgår att de motstående kännetecknen, i visuellt och fonetiskt hänseende, liknar varandra i medelhög grad och att de är olika i begreppsmässigt hänseende.

99 I den mån Equivalenza Manufactory har gjort gällande att de begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen neutraliserar likheterna dem emellan, räcker det att konstatera att en sådan neutralisering, i enlighet med den rättspraxis som det erinrats om i punkt 74 i förevarande dom, förutsätter att åtminstone ett av de två kännetecknen har en klar och bestämd innebörd hos omsättningskretsen, som kan uppfattas direkt av omsättningskretsen. Mot bakgrund av övervägandena i punkt 97 i förevarande dom är detta emellertid inte fallet i förevarande mål.

100 Vad gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling har det, såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 29 i det omtvistade beslutet, inte bestritts att det äldre varumärket har en genomsnittlig särskiljningsförmåga. Det ska även beaktas att omsättningskretsen visar prov på en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå och att de varor som omfattas av de motstående kännetecknen är identiska.

101 Mot bakgrund av dessa omständigheter gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkt 32 i det omtvistade beslutet slog fast att det föreligger en risk för att omsättningskretsen förväxlar de motstående kännetecknen.

102 Enbart den omständigheten, att det kännetecken som registreringsansökan avser innehåller orden ”black” och ”by equivalenza”, räcker inte för att utesluta en sådan risk. Det framgår nämligen av de skäl som anges i punkterna 89–96 ovan att de motstående kännetecknen, trots förekomsten av dessa ord, uppvisar en medelhög grad av likhet i visuellt och fonetiskt hänseende, vilket i vederbörlig ordning ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. För det andra är adjektivet ”black” ett ord som endast beskriver en grundfärg och orden ”by equivalenza” finns inte som någon motsvarande upplysning i det äldre varumärket.

103 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser Equivalenza Manufactorys enda grund. Överklagandet ska således ogillas.

Rättegångskostnader

104 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna, när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande med stöd av artikel 184.1 däri, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

105 EUIPO har yrkat att Equivalenza Manufactory ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Equivalenza Manufactory har tappat målet, ska Equivalenza Manufactory förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta EUIPO:s rättegångskostnader i såväl förfarandet i första instans i mål T-6/17 som i målet om överklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

1) **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) upphävs.**

2) **Den talan om ogiltigförklaring som Equivalenza Manufactory SL väckt vid Europeiska unionens tribunal i mål T-6/17 ogillas.**

3) **Equivalenza Manufactory SL ska bära sina rättegångskostnader, såväl i första instans i mål T-6/17 som i överklagandet, och ersätta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) kostnader i samma förfaranden.**

Underskrifter