Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 4 februari 2016*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket STICK MiniMINI Beretta — Det äldre gemenskapsordmärket MINI WINI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96”

I mål T-247/14,

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, Edewecht (Tyskland), företrätt av advokaten S. Labesius,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av A. Poch, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Salumificio Fratelli Beretta SpA, Barzanò (Italien), företrätt av advokaterna G. Ghisletti, F. Braga och P. Pozzi,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 14 februari 2014 (ärende R 1159/2013-4) om ett invändningsförfarande mellan Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG och Salumificio Fratelli Beretta SpA,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Frimodt Nielsen (referent) samt domarna F. Dehousse och A. M. Collins,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 17 april 2014,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 26 augusti 2014,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 12 augusti 2014,

med beaktande av klagandens replik som inkom till tribunalens kansli den 5 november 2014,

med beaktande av intervenientens replik som inkom till tribunalens kansli den 28 januari 2015,

med beaktande av att ingen av parterna en månad efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Salumificio Fratelli Beretta SpA, ingav den 22 juni 2011 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringskontoret i enlighet med 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 och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 29 och 43 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 29: ”Kött, fjäderfä och vilt”;

— klass 43: ”Utskänkning av mat och dryck”.

4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 139/2011 av den 26 juli 2011.

5 Den 24 oktober 2011 framställde klagandebolaget, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, en invändning med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot att det sökta varumärket registrerades för de varor som avses ovan i punkt 3.

6 Invändningen grundades på det äldre gemenskapsordmärket MINI WINI, för vilket registreringsansökan hade ingetts den 31 juli 2003 och vilket hade registrerats den 2 mars 2005 under nummer 3 297 835.

7 De varor som avsågs av det äldre varumärket som låg till grund för invändningen omfattades bland annat av klass 29 och motsvarade följande beskrivning: ”Kött och charkuterier, konserverat kött och konserverade charkuterier, fisk, fjäderfä och vilt, vilka är färdiga att ätas, konserverade, marinerade och frysta; Köttextrakt; geléer (geléer), köttgeléer (geléer); konserver med färdiga rätter, vilka huvudsakligen består av grönsaker och/eller kött och/eller svamp och/eller charkuterivaror och/eller nötter och/eller potatis och/eller surkål och/eller frukt; konserverade grönsaker och konserverad svamp, färdiga soppor; grönsakspasta; konserver, även sådana som är avsedda för mikrovågsugn; rätter som är färdiga att värmas eller att ätas, inklusive rätter avsedda för mikrovågsugn, vilka huvudsakligen innehåller kött och charkuterivaror, fisk, fjäderfä och vilt, svamp, grönsaker, baljväxter, potatis och/eller surkål; hot dogs; charkuterivaror inbakade i deg; sallader.”

8 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

9 Genom beslut av den 30 april 2013 biföll invändningsenheten delvis invändningen med avseende på bland annat varorna ”kött, fjäderfä och vilt” vilka omfattas av klass 29. Invändningsenheten bedömde att det med avseende på ”charkuterivarorna” – vilka är de enda varor för vilka klagandebolaget, enligt invändningsenheten, har visat verkligt bruk av varumärket – förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Med avseende på tjänsterna i klass 43 avslog invändningsenheten invändningen, eftersom nämnda tjänster och den vara för vilken bruk av varumärket hade visats inte liknade varandra.

10 Den 21 juni 2013 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret med stöd av artiklarna 58-64 i förordning nr 207/2009.

11 Genom beslut av den 14 februari 2014 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd överklagandet och upphävde invändningsenhetens beslut i dess helhet.

12 Överklagandenämnden konstaterade för det första att klagandebolagets yrkanden om ändring av invändningsenhetens beslut avseende tjänsterna i klass 43 inte kunde tas upp till sakprövning, då de utvidgade området för överklagandet och inte uppfyllde de villkor som anges i artikel 60 i förordning nr 207/2009. För det andra konstaterade överklagandenämnden, med avseende på varorna i klass 29, att det inte förelåg någon risk för att omsättningskretsen skulle förväxla de motstående varumärkena, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, bland annat med beaktande av att deras likhet begränsar sig till den beskrivande beståndsdelen ”mini”.

Parternas yrkanden

13 Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klagandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klagandebolaget att ersätta intervenientens rättegångskostnader.

Rättslig bedömning

16 Klagandebolaget har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. I den första grunden har klagandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.3 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid harmoniseringskontoret (EGT L 28, s. 11), i dess ändrade lydelse. I den andra grunden har klagandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 216/96

17 Det ska inledningsvis erinras om att intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut till överklagandenämnden. Inom ramen för detta överklagande formulerade klagandebolaget, i egenskap av motpart, i sitt yttrande yrkandena om att nämnda beslut skulle ändras med avseende på tjänsterna i klass 43. Överklagandenämnden fastställde att dessa yrkanden inte kunde tas upp till sakprövning.

18 I överklagandet till tribunalen har klagandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.3 i förordning nr 216/96 genom att fastställa att klagandebolagets yrkanden om ändring av invändningsenhetens beslut inte kunde tas upp till sakprövning. Klagandebolaget har erinrat om att det i denna bestämmelse anges att motparten ”i tvåpartsförfaranden … i sitt svar på överklagandet [får] begära att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras” och att ”en sådan begäran skall förfalla om klaganden drar tillbaka överklagandet”. För övrigt strider nämnda bestämmelse inte, till skillnad från vad överklagandenämnden förefaller antyda i punkt 21 i det angripna beslutet, mot förordning nr 207/2009. Slutligen anser klagandebolaget att analysen i sak hade påverkats om dess yrkanden om ändring av invändningsenhetens beslut hade tagits upp till sakprövning.

19 Harmoniseringskontoret medgav att det föreligger skiljaktigheter i överklagandenämndernas tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 216/96. Harmoniseringskontoret har i detta hänseende hänvisat till domen av den 7 april 2011, Intesa Sanpaolo/harmoniseringskontoret – MIP Metro (COMIT) (T-84/08, REU, EU:T:2011:144). Harmoniseringskontoret anser emellertid inte att det är nödvändigt att avgöra denna fråga då klagandebolagets yrkanden avseende de berörda tjänsterna inte bifallits i sak och klagandebolagets rätt att försvara sig inte har åsidosatts.

20 Intervenienten har gjort gällande att överklagandenämnden tolkade förordning nr 216/96 på ett korrekt sätt i ljuset av förordning nr° 207/2009 samt med rätta fastställde att klagandebolagets yrkanden i svaret på överklagandet inte kunde tas upp till sakprövning.

21 Tribunalen konstaterar för det första att, i motsats till vad överklagandenämnden har anfört i punkt 26 i det angripna beslutet, nämns i artikel 8.3 i förordning nr 216/96 inte ”begäran” vilka avser begäran om bevisning för bruk, uppskov eller förhandling.

22 Enligt rättspraxis framgår det av ordalydelsen av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 att motparten, under förfarandet vid överklagandenämnden, i sitt svar på överklagandet kan utöva sin rättighet att få till stånd en prövning av det beslut som har överklagats. Denne kan således, redan på grund av sin ställning som motpart, åstadkomma en prövning av bland annat giltigheten av invändningsenhetens beslut. Enligt denna bestämmelse är denna rättighet inte heller begränsad till de grunder som redan anförts i överklagandet. I bestämmelsen behandlas nämligen en begäran som avser en del i beslutet som inte berörs i överklagandet. Det förhållandet att motparten själv kunde ha överklagat det aktuella beslutet nämns för övrigt inte i bestämmelsen. Detta beslut kan således ifrågasättas genom ett självständigt överklagande, såsom det föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009, eller genom yrkanden, såsom föreskrivs i artikel 8.3 i förordning nr 216/96 (se, för ett liknande resonemang, dom COMIT, punkt 19 ovan, EU:T:2011:144, punkt 23).

23 För det andra konstaterar tribunalen att ett beslut att ta upp yrkandena i klagandebolagets yttrande till sakprövning, i motsats till vad överklagandenämnden felaktigt bedömde, inte skulle innebära att motparten vid överklagandenämnden tilläts överklaga utan beaktande av fristen härför och utan erläggande av den överklagandeavgift som föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009.

24 Det följer nämligen klart och tydligt av lydelsen av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 att möjligheten att yrka att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras är begränsad till tvåpartsförfaranden. Dessa yrkanden ska formuleras i svaret på överklagandet i nämnda förfaranden. Av denna anledning anges i nämnda bestämmelse, såsom klagandebolaget med rätta har anfört, att en sådan begäran ska förfalla om klagandebolaget drar tillbaka överklagandet. För att bestrida ett beslut av invändningsenheten är sålunda ett självständigt överklagande, såsom det föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009, det enda rättsmedlet genom vilket klagandebolaget säkert kan göra sina anmärkningar gällande. Av detta följer att yrkandena om upphävande eller ändring av en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet, i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 216/96, skiljer sig från det överklagande som föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009. Såsom klagandebolaget med rätta har gjort gällande är sålunda de villkor som föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009 inte tillämpliga på nämnda yrkanden.

25 Tribunalen konstaterar i förevarande fall att klagandebolaget, i enlighet med artikel 8.3 i förordning nr 216/96, i egenskap av motpart vid överklagandenämnden, i sitt svar på överklagandet, och detta inom den angivna fristen, har framställt yrkanden om att invändningsenhetens beslut avseende tjänsterna i klass 43 ska ändras. Såsom anges i punkterna 23 och 24 ovan var klagandebolaget inte heller skyldigt att i detta sammanhang respektera fristen och att erlägga den överklagandeavgift som föreskrivs i artikel 60 i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden gjorde sig således skyldig till ett fel när den avvisade nämnda yrkanden.

26 Vad för övrigt avser klagandebolagets och harmoniseringskontorets argument till stöd för att klagandebolagets resonemang avseende tjänster i klass 43 var välgrundat, ska det erinras om att den prövning som tribunalen gör enligt artikel 65 i förordning nr 207/2009 är en prövning av lagenligheten av besluten från harmoniseringskontorets överklagandenämnder. Inom ramen för denna prövning kan tribunalen ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för överklagandet om beslutet, vid tidpunkten då det fattades, berördes av någon av de grunder för ogiltigförklaring eller ändring som anges i artikel 65.2 i denna förordning (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, REG, EU:C:2008:739, punkt 123). Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär emellertid inte att rätten får vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkterna 71 och 72).

27 I förevarande fall ankommer det följaktligen inte på tribunalen att bedöma huruvida ett resonemang, med avseende på vilket överklagandenämnden inte uttalat sig, är välgrundat.

28 Tribunalen drar slutsatsen att överklagandet ska bifallas på den första grunden om ett åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 216/96, och att det angripna beslutet i enlighet härmed till viss del ska ogiltigförklaras i den mån som överklagandenämnden avslagit klagandebolagets yrkanden avseende de tjänster som omfattas av klass 43.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

29 Det ska inledningsvis erinras om att klagandebolagets andra grund avser överklagandenämndens avslag på invändningen avseende varor som omfattas av klass 29.

30 Klagandebolaget har i sak gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt bedömde att det äldre gemenskapsvarumärket inte hade mer än genomsnittlig särskiljningsförmåga, att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå var genomsnittlig samt att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

31 Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandebolagets argument.

32 Det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, ska det varumärke som ansökan gäller inte registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

33 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).

34 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 krävs såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som omfattas är identiska eller av liknande slag. Villkoren är kumulativa (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

35 Det är mot bakgrund av dessa principer som tribunalen ska pröva överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

Omsättningskretsen

36 Klagandebolaget har till att börja med anfört att allmänhetens uppmärksamhetsnivå vid inköp är låg eftersom de berörda varorna är billiga. Klagandebolaget anser vidare att överklagandenämnden underlät att vid bedömningen beakta den italienska allmänheten samt den omständigheten att konsumenten sällan har möjlighet att direkt jämföra olika varumärken.

37 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

38 När det äldre varumärkets skydd omfattar hela Europeiska unionen ska det beaktas hur de motstående varumärkena uppfattas av konsumenterna av de aktuella varorna eller tjänsterna i det området. Det ska emellertid erinras om att det, för att ett varumärke inte ska få registreras som gemenskapsvarumärke, räcker att ett relativt registreringshinder, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, finns i endast en del av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Mast-Jägermeister/harmoniseringskontoret – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, REG, EU:T:2006:397, punkt 76 och där angiven rättspraxis).

39 Såsom harmoniseringskontoret gjort gällande anförde överklagandenämnden med rätta att omsättningskretsen, eftersom de berörda varorna är gängse konsumentvaror, bestod av genomsnittskonsumenten i unionen, vilken förutsattes vara normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 december 2007, Cabrera Sánchez/harmoniseringskontoret – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391, punkt 38).

40 Klagandebolagets argument föranleder ingen annan bedömning. Överklagandenämnden har nämligen på intet sätt underlåtit att beakta den italienska allmänheten. Överklagandenämnden hänvisade uttryckligen till denna i punkt 39 i det angripna beslutet, där det uppgavs att ordet ”mini” inom hela unionen, inklusive i Italien, förstods såsom betydande ”liten”. På samma sätt anförde överklagandenämnden – i punkt 45 i nämnda beslut, efter att ha erinrat om den rättspraxis som följer av domen av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, REG, EU:C:1999:323) – med rätta att konsumenten, i motsats till vad klagandebolaget gjort gällande, sällan har möjlighet att direkt jämföra olika varumärken, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild.

41 Tribunalen kan följaktligen inte godta klagandebolagets argument avseende omsättningskretsen.

Jämförelsen av varorna

42 Vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten ska, enligt fast rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, REG, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

43 I föreliggande fall omfattas alla de varor som avses med det sökta varumärket av det äldre varumärket. Tribunalen drar följaktligen slutsatsen att de berörda varorna är identiska med de som avses med det äldre varumärket, vilket för övrigt inte har bestritts.

Jämförelsen av kännetecknen

44 Klagandebolaget har gjort gällande att de dominerande beståndsdelarna i kännetecknen i fråga dels, för det sökta varumärket, utgörs av beståndsdelen ”minimini”, dels, för det äldre varumärket, utgörs av uttrycket ”mini wini”. Enligt klagandebolaget är nämnda kännetecken mycket lika med beaktande av att de båda två innehåller ordet ”mini” och uttalas på liknande sätt, i den mån som ordet mini i båda

fallen följs av ett ord som innehåller bokstavskombinationen ”ini”. Klagandebolaget anser att dessa båda beståndsdelar för vart och ett av varumärkena skapar ett rim vilket gör det lättare för omsättningskretsen att komma ihåg och känna igen varumärkena. Klagandebolaget har därefter kritiserat överklagandenämnden för att den inte beaktade den omständigheten att beståndsdelen ”minimini” är den centrala beståndsdelen i det sökta varumärket med anledning av dess framskjutande storlek och placering. Slutligen anser klagandebolaget att bokstaven ”w” i det äldre varumärket visuellt kan uppfattas som ett upp och nedvänt ”m”.

45 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

46 Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att en helhetsbedömning görs av vart och ett av de aktuella varumärkena. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se domen harmoniseringskontoret/Shaker, punkt 45 ovan, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom harmoniseringskontoret/Shaker, punkt 45 supra, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punkt 42). Detta kan bland annat vara fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom i det ovannämnda målet Nestlé/harmoniseringskontoret, EU:C:2007:539, punkt 43).

47 Det ska dessutom noteras att omsättningskretsen, enligt rättspraxis, i allmänhet inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör den särskiljande och dominerande delen i det helhetsintryck som varumärket ger (dom av den 3 juli 2003, Alejandro/harmoniseringskontoret – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, REG, EU:T:2003:184, punkt 53, dom av den 6 oktober 2004, New Look/harmoniseringskontoret – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), T-117/03–T-119/03 och T-171/03, REG, EU:T:2004:293, punkt 34, och dom av den 7 juli 2005, Miles International/harmoniseringskontoret – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, REG, EU:T:2005:276, punkt 44).

– Den visuella jämförelsen

48 Först och främst ska det erinras om att det, för att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska göras en bedömning av huruvida beståndsdelen mer eller mindre lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor eller tjänster med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor eller tjänster från andra företags. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande för de varor för vilka varumärket har registrerats (se dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringskontoret – Wiseman (återgivning av kohud), T-153/03, REG, EU:T:2006:157, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

49 I föreliggande fall konstaterar tribunalen att båda de berörda kännetecknen innehåller ordet ”mini” som associerar till en egenskap hos de berörda varorna. Såsom överklagandenämnden, i punkt 39 i det angripna beslutet, med rätta konstaterade associerar nämnda ord till den omständigheten att varorna är av liten storlek, vilket klagandebolaget för övrigt inte har bestritt. Detta ord är följaktligen beskrivande och är därför mindre lämpat för att ange att de varor med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag.

50 I motsats till vad klagandebolaget har anfört innebär upprepningen av ordet ”mini” i beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärketet inte att nämnda beståndsdel blir mer särskiljande. Även om nämnda beståndsdel ska anses utgöra en helhet, såsom klagandebolaget har gjort gällande, utgör denna beståndsdel i omsättningskretsens ögon bara en upprepning av ordet ”mini”. För nämnda omsättningskrets utgör det således bara en upplysning om att de berörda varorna är mycket små. Omsättningskretsen uppfattar inte den aktuella beståndsdelen som en särskiljande beståndsdel.

51 För övrigt anser allmänheten i regel inte att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör en särskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som varumärket ger. Att en beståndsdel i ett sammansatt varumärke har låg särskiljningsförmåga innebär emellertid inte nödvändigtvis att denna beståndsdel inte kan vara dominerande, eftersom den bland annat på grund av sin placering i kännetecknet eller på grund av sin storlek kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minnesbild (se, för ett liknande resonemang, domen Återgivning av kohud, punkt 48 ovan, EU:T:2006:157, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

52 Tribunalen ska följaktligen undersöka huruvida beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärket kan anses utgöra den dominerande beståndsdelen i varumärket, med anledning av dess storlek eller placering.

53 Det ska i detta hänseende erinras om att ett sammansatt varumärke kan anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket endast om denna beståndsdel är den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket åstadkommer. Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringskontoret – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, REG, EU:T:2002:261, punkt 33). Det är sålunda endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen.

54 I föreliggande fall konstaterar tribunalen emellertid att beståndsdelen ”minimini”, med beaktande av de omgivande orden ”stick”, ”fratelli”, ”beretta”, ”1812” och ”gli originali”, inte kan anses utgöra det sökta varumärkets dominerande beståndsdel i den mening som avses i den rättspraxis som citeras ovan i punkt 53.

55 Såsom överklagandenämnden har anfört är det visserligen så att omsättningskretsen mindre lägger märke till orden ”fratelli”, ”1812” och ”gli originali” i det sökta varumärket till följd av att de är av liten storlek, och att beståndsdelen ”stick” i det nämnda varumärket kommer att utgöra en del av helhetsintrycket för den engelsktalande omsättningskretsen som uppfattar den som en beskrivning av de berörda varornas form.

56 Omsättningskretsen kommer emellertid att lägga märke till beståndsdelen ”beretta” i det sökta varumärket. Till skillnad från ordet ”mini” saknar denna beståndsdel betydelse på de berörda språken. I likhet med överklagandenämnden i punkt 41 i det angripna beslutet anser tribunalen att den omständigheten att den italienska genomsnittskonsumenten kan känna igen denna beståndsdel såsom ett efternamn saknar betydelse, då beståndsdelen saknar motsvarighet i det äldre kännetecknet och inte liknar detta. Det ska noteras att nämnda beståndsdel är vit och har placerats på en mörk oval bakgrund, vilket gör att beståndsdelen framträder tydligt i visuellt hänseende.

57 Samtliga beståndsdelar i det sökta varumärket, och närmare bestämt beståndsdelen ”beretta”, bidrar följaktligen till omsättningskretsens minnesbild av varumärket och de är därför inte försumbara. Tribunalen konstaterar sålunda att den visuella jämförelsen av de aktuella kännetecknen ska ske på grundval av kännetecknens samtliga beståndsdelar och inte enbart på grundval av beståndsdelarna ”minimini”, för det sökta varumärket, och ”mini wini”, för det äldre varumärket.

58 Med beaktande av vad som anförts ovan fastställer tribunalen det angripna beslutet i den mån som överklagandenämnden, i punkt 41, slog fast att kännetecknen endast uppvisar en låg grad av visuell likhet.

59 Även om bokstaven ”w” i det äldre varumärket antas kunna misstas för ett upp och nedvänt ”m” saknar detta argument från klagandebolaget betydelse för påståendet att beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärketet är dominerande, och det kan inte öka graden av likhet mellan kännetecknen i fråga.

– Den fonetiska jämförelsen

60 Vad gäller den fonetiska jämförelsen anser tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastställde att kännetecknen i fråga uppvisar en låg grad av likhet.

61 Tribunalen konstaterar i likhet med överklagandenämnden (punkt 42 i det angripna beslutet) att omsättningskretsen lägger märke till beståndsdelen ”beretta” i det sökta varumärket, vilken är mer särskiljande, och i viss mån till beståndsdelen ”stick” i det nämnda varumärket, för den del av omsättningskretsen som inte förstår vad detta ord betyder. Dessa båda beståndsdelar saknar emellertid motsvarigheter i det äldre varumärket. I motsats till vad klagandebolaget har gjort gällande uttalas kännetecknen i fråga följaktligen inte på samma sätt.

62 Av detta följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att den fonetiska likheten mellan kännetecknen i fråga var låg.

– Den begreppsmässiga jämförelsen

63 Vad avser den begreppsmässiga jämförelsen gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att kännetecknen i fråga endast uppvisar en låg grad av likhet då de bara har ordet ”mini” gemensamt, vilket endast beskriver egenskaper hos varorna.

64 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fastställde att kännetecknen i fråga uppvisade en låg grad av begreppsmässig likhet.

Risken för förväxling

65 Klagandebolaget har kritiserat överklagandenämnden för att den inte, på grundval av den bevisning som klagandebolaget hade tillhandahållit, fastställde att det äldre varumärket hade förvärvat förhöjd särskiljningsförmåga. Klagandebolaget har även kritiserat överklagandenämnden för att den vid bedömningen inte i tillräcklig utsträckning fokuserade på den italienska konsumenten. Klagandebolaget anser dessutom att omsättningskretsen tenderar att förkorta det sökta varumärket när den namnger eller lägger de berörda varorna på minnet. Klagandebolaget anser för övrigt att orden ”stick”, ”gli originali” och ”fratelli beretta 1812” i det sökta varumärket inte uppfattas som lika viktiga beståndsdelar som beståndsdelen ”minimini” i detta varumärke. Enligt klagandebolaget är nämligen denna sista beståndsdel, bortsett från att den saknar betydelse, den beståndsdel i varumärketet som är mest läsbar. Överklagandenämnden borde sålunda ha fastställt att den beståndsdelen var den som mest

dominerade det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer, eller den borde i vart fall ha medgett att den hade en självständig och utmärkande ställning. Överklagandenämnden gjorde följaktligen fel när den fastställde att det inte förelåg någon risk för förväxling.

66 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varuslagslikhet 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 VENADO med ram m.fl., punkt 38 ovan, EU:T:2006:397, punkt 74).

67 Vad avser den bevisning som har åberopats av klagandebolaget ska det erinras om att det, för att ett varumärke ska anses ha högre särskiljningsförmåga än normalt på grund av att det är känt bland allmänheten på marknaden, är nödvändigt att detta varumärke är känt av åtminstone en betydande del av omsättningskretsen (se dom av den 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, REG, EU:T:2006:202, punkt 34 och där angiven rättspraxis). I föreliggande fall är det klarlagt att omsättningskretsen utgörs av unionskonsumenten.

68 För att bedöma huruvida ett varumärke har hög särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten, ska alla relevanta faktorer beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, hur stor del av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag samt utlåtanden från industri- eller handelskamrar och andra branschorganisationer (se domen VITACOAT, punkt 67 ovan, EU:T:2006:202, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

69 I föreliggande fall åberopade klagandebolaget samma bevisning vid överklagandenämnden som det hade åberopat vid invändningsenheten. Bevisningen utgörs av följande:

— Ett intyg från klagandebolagets verkställande direktör med uppgift om försäljningsvolymer och omsättning åren 2006–2009.

— Kopior av varuetiketter.

— Skrivelse från klagandebolagets pressagent avseende de belopp som hade använts för tv-sänd reklam mellan åren 2005 och 2009 (358 700–476 300 euro, 668–934 reklaminslag per år).

— Reklambroschyrer för charkuterivaror.

— En CD med exempel på TV-sänd reklam.

— Fakturor och beställningssedlar avseende varor som uppges vara charkuterivaror vilka saluförs under varumärket MINI WINI.

— Bildskärmsdumpar från webbplatser tillhörande detaljhandlare vilka saluför matvaror on line och erbjuder charkuterivaror under varumärket MINI WINI.

— Ett utdrag från Deutsche Patent-und Markemamts (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) register avseende ordmärket MINI WINI.

— Bildskärmsdumpar från en webbplats med reklam för charkuterivaror som saluförs under varumärket MINI WINI.

— En kopia av ett fotografi av klagandebolagets varor i en skål och ett uttalande från klagandebolaget avseende olika aspekter av varorna, såsom ingredienserna i desamma.

70 Det ska inledningsvis noteras att bevisning avseende försäljningsvolymer och reklammaterial för det äldre varumärket inte kan anses utgöra direkt bevisning för att högre särskiljningsförmåga föreligger med anledning av att omsättningskretsen eventuellt känner till varumärket. Försäljningsvolymer och reklammaterial visar nämligen inte i sig att den omsättningskrets som avses med de berörda varorna uppfattar kännetecknet som en uppgift om det kommersiella ursprunget (se, analogt, dom av den 12 september 2007, Glaverbel/harmoniseringskontoret (mönster anbringat på en glasyta), T-141/06, EU:T:2007:273, punkt 41).

71 Vad därefter avser produktionen och sändningen av reklaminslag i tv, har klagandebolaget bland annat åberopat en skrivelse från en pressagent i vilken antalet tv-sända reklaminslag mellan åren 2005 och 2009 avseende varor vilka omfattades av det äldre varumärket presenterades i tabellform, jämte uppgifter om hur mycket detta kostat. Denna tabell visar att under nämnda period låg tv-inslagen i fråga på nivån 668–934 sändningar/år och gav upphov till kostnader om 358 700 euro–476 300 euro per år. Det är inte möjligt att på grundval av dessa sifferuppgifter, för det fall de är relevanta, dra slutsatsen att det äldre varumärket är känt för åtminstone en betydande del av omsättningskretsen. Dessa sifferuppgifter utgör i och för sig ett indicium. De räcker emellertid inte i sig för att fastställa att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga som är högre än genomsnittet, då de bland annat inte stöds av omständigheter som visar att de tv-sända reklaminslagen har påverkat den omsättningskrets som avses med det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 2009, Lange Uhren/harmoniseringskontoret (geometriska former på urtavlan till en klocka), T-152/07, EU:T:2009:324, punkt 145 och där angiven rättspraxis).

72 Slutligen konstaterar tribunalen att klagandebolaget inte har åberopat någon bevisning – såsom opinionsundersökningar, marknadsundersökningar eller utlåtanden från branschorganisationer – till styrkande av hur stor del av omsättningskretsen som, till följd av det nämnda varumärket, kan ange att varorna kommer från klagandebolaget. Dessutom innehåller den åberopade bevisningen, såsom överklagandenämnden angett, inte några uppgifter om hur stor marknadsandel som innehas av klagandebolaget.

73 Överklagandenämnden gjorde följaktligen rätt då den, i punkt 50 i det angripna beslutet, angav att även om bevisningen visade att det äldre varumärket hade använts i Tyskland för charkuterivaror, gick det likväl inte att utifrån nämnda bevisning sluta sig till att varumärkets särskiljningsförmåga var högre än genomsnittet. Den omständigheten att ett varumärke har använts inom unionen sedan ett visst antal år visar nämligen inte i sig att omsättningskretsen tack vare nämnda varumärke kan ange att varorna kommer från ett visst företag.

74 Av det ovan anförda följer att klagandebolagets uppgifter om att det äldre varumärket har förhöjd särskiljningsförmåga inte kan godtas. Överklagandenämnden gjorde sålunda en korrekt bedömning när den, i punkt 47 i det angripna beslutet, fastställde att det äldre varumärket, till följd av att kännetecknet MINI WINI vid en helhetsbedömning saknar betydelse, hade medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga.

75 Det ska för övrigt erinras om att när det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke utgörs det relevanta området för att analysera risken för förväxling av hela unionen. Till skillnad från vad klagandebolaget har anfört agerade överklagandenämnden följaktligen inte felaktigt när den inte i större utsträckning fokuserade på den italienska allmänheten. Det ska även erinras om att det tidigare klarlagts att omsättningskretsen, inklusive den italienska allmänheten, uppfattade beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärket endast som en upprepning av ordet ”mini”.

76 Även om det är riktigt att det är möjligt att förkorta ett varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2015, Monster Energy/harmoniseringskontoret – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, EU:T:2015:750, punkt 55 och där angiven rättspraxis), har tribunalen likväl redan fastställt i punkterna 56 och 61 ovan att beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärket är mindre särskiljande än beståndsdelen ”beretta” i varumärket, vilket innebär att omsättningskretsen fäster mindre avseende vid den. Tribunalen godtar därför inte klagandebolagets argument att konsumenter tenderar att förkorta det sökta varumärket och bara lägga beståndsdelen ”minimini” på minnet och ignorera övriga beståndsdelar.

77 Slutligen är beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärket, i motsats till vad klagandebolaget har gjort gällande, inte det enda ordelementet som är fullt läsligt i den mening som avses i domen av den 20 oktober 2009, Aldi Einkauf/harmoniseringskontoret – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (T-307/08, REU, EU:T:2009:409). Såsom fastställs i punkterna 56 och 61 ovan är beståndsdelen ”beretta” i det nämnda varumärket nämligen inte mindre märkbar än beståndsdelen ”minimini” i samma varumärke. Klagandebolagets argument kan därför inte godtas.

78 Tribunalen konstaterar också att det sökta kännetecknet, med beaktande av vad som anförts ovan, inte består av en kombination av namnet på intervenientens företag och det äldre varumärket vilken används på praktiskt taget samma sätt. I motsats till vad klagandebolaget har gjort gällande har det sålunda inte visats att beståndsdelen ”minimini” i det sökta varumärket hade en självständig och särskiljande ställning i den mening som avses i domen av den 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, REG, EU:C:2005:594).

79 Tribunalen drar för det första slutsatsen att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå med avseende på de berörda varorna är genomsnittlig. För det andra har det äldre varumärket medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga av de skäl som anges i punkt 74 ovan. För det tredje ska det erinras om att de varor som avses av kännetecknen i fråga är identiska. För det fjärde följer det av punkterna 44–64 ovan att nämnda kännetecken uppvisar en låg grad av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet.

80 Överklagandenämnden gjorde således en korrekt bedömning när den fastställde att det inte förelåg någon risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och att det därför inte var nödvändigt att undersöka den bevisning som åberopats till styrkande av verkligt bruk.

81 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på klagandebolagets andra grund.

82 Av det ovan anförda följer att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras i den mån som överklagandenämnden avslagit klagandebolagets yrkanden om ändring av invändningsenhetens beslut rörande de tjänster som omfattas av klass 43.

Rättegångskostnader

83 Enligt artikel 134.3 första stycket i tribunalens rättegångsregler får tribunalen, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, besluta att vardera rättegångsdeltagaren ska bära sina rättegångskostnader. I föreliggande fall har båda rättegångsdeltagarna delvis tappat målet och vardera deltagaren ska därför bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) den 14 februari 2014 (ärende R 1159/2013-4) ogiltigförklaras i den mån som överklagandenämnden avslog Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG:s yrkande om ändring av invändningsenhetens beslut rörande de tjänster som omfattas av klass 43.**

2) **Överklagandet ogillas i övrigt.**

3) **Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) och Salumificio Fratelli Beretta SpA ska bära sina egna rättegångskostnader.**

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 februari 2016.

Underskrifter