TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 23 november 2010 *

I mål T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., Napa, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av advokaterna X. Fàbrega Sabaté och M. Curell Aguilà, därefter av advokaterna M. Curell Aguilà och J. Güell Serra,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Mondéjar Ortuño, i egenskap av ombud,

svarande,

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

Bodegas Ontañón, SA, Quel, La Rioja (Spanien), företrätt av advokaterna J. Grimau Muñoz och J. Villamor Muguerza,

intervenient

* Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 20 november 2007 (ärende R 747/2006-4) om ett invändningsförfarande mellan Bodegas Ontañón, SA och Codorniu Napa, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Fragoso (referent),

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 januari 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 maj 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 5 maj 2008,

efter förhandlingen den 13 april 2010,

följande

Dom

1 Sökanden, Codorniu Napa, Inc., ingav den 13 mars 2003 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 klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: Viner producerade och tappade i Napa Valley (Kalifornien, USA).

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 83/2003 av den 24 november 2003.

5 Intervenienten, Bodegas Ontañón, SA, framställde den 23 februari 2004, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges ovan i punkt 3.

6 Invändningen grundades på två kännetecken. Det första kännetecknet var det nedan återgivna gemenskapsfigurmärket registrerat under nr 2 050 623,



för varor som omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: Alkoholhaltiga drycker (ej öl). Det andra kännetecknet var det spanska ordmärket LA ARTESA registrerat under nr 844194, för varor som omfattas

av klass 33 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: Vin, spritdrycker och likörer.

7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

8 Den 31 mars 2006 biföll invändningsenheten invändningen, med jämförelsen mellan det äldre gemenskapsfigurmärket ARTESO och det sökta varumärket som enda stöd. I sitt beslut ansåg invändningsenheten att det var överflödigt att undersöka om bevisen på användning av det spanska ordmärket LA ARTESA var tillräckliga för att visa en faktisk användning av nämnda varumärke.

9 Den 30 maj 2006 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån, enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

10 Genom beslut av den 20 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet. Den ansåg i synnerhet att ordelementen ”arteso” och ”artesa” upptog en så central och dominerande plats i de motstående varumärkena, att det sökta varumärkets grafiska beståndsdel inte hade särskilt hög särskiljningsförmåga och att uttrycket ”napa valley” beskrev varornas geografiska ursprung och inte kunde anses utgöra en särskiljande och dominerande beståndsdel. Överklagandenämnden fann därefter dels att de avsedda varorna var identiska, dels – oaktat uppenbara skillnader mellan de motstående varumärkenas grafiska beståndsdelar – att de mest särskiljande och dominerande beståndsdelarna

var gemensamma för de nämnda varumärkena. De motstående varumärkena hade därför en viss grad av visuell likhet och var fonetiskt lika. Mot denna bakgrund fann överklagandenämnden att det förelåg risk för förväxling mellan nämnda kännetecken. Vad gäller bevisen på verkligt bruk av det äldre spanska varumärket, ansåg överklagandenämnden att en prövning av dessa inte var nödvändig. Den invändande partens yrkanden bifölls nämligen fullt ut med grund i en av de äldre rättigheterna.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

13 Som enda grund för sin talan har sökanden gjort gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

14 Sökanden anser att kännetecknen i fråga inte är tillräckligt lika för att skapa risk för förväxling.

15 Sökanden anser att överklagandenämnden inte följde det tillvägagångssätt som framgår av tribunalens praxis när den bedömde risken för förväxling, eftersom överklagandenämnden inte gjorde någon helhetsanalys av kännetecknen i fråga. Sökanden anser att överklagandenämnden, genom att tilldela ordelementen en dominerande karaktär, nöjde sig med att isolera och jämföra dessa. Nämnden särskiljde de nämnda kännetecknens grafiska beståndsdelar som ansågs vara underordnade. Sökanden har gjort gällande att de grafiska beståndsdelarna prövades först efter det att ordelementen hade jämförts, i syfte att fastställa om de grafiska beståndsdelarna var tillräckligt särskiljande för att undanröja risk för förväxling.

16 Sökanden anser att de motstående varumärkenas ordelement inte utgör det dominerande inslaget i nämnda varumärken och att figurelementen, med hänsyn till det helhetsintryck de skapar, inte är försumbara. Tvärtom är deras betydelse jämförbar

med ordelementens betydelse, eftersom de enligt sökanden upptar en minst lika stor plats som ordelementen. De är påtagligt större och ger kännetecknen en speciell och originell form.

17 I fonetiskt hänseende har sökanden påstått att de två motstående kännetecknen är klart olika, eftersom det sökta varumärket består av tre ord och sju stavelser (”ar”, ”te”, ”sa”, ”na”, ”pa”, ”va”, ”lley”), medan det äldre varumärket utgörs av ett enda ord med tre stavelser (”ar”, ”te”, ”so”). Sökanden har understrukit att det sökta varumärket är fonetiskt längre än det äldre varumärket.

18 Till skillnad från överklagandenämnden, anser sökanden att uttrycket ”napa valley” inte kan uteslutas vid den fonetiska jämförelsen mellan de motstående kännetecknen, eftersom allmänheten kommer att använda uttrycket ”artesa napa valley” i dess helhet vid köp av varorna. Uttrycket utgör därför ytterligare ett särskiljande element i det sökta varumärket.

19 Vad beträffar bedömningen i begreppsmässigt hänseende anser sökanden att den omständigheten att ordelementet ”artesa” i det sökta varumärket har en bestämd betydelse på spanska hjälper till att neutralisera de fonetiska likheterna med det äldre varumärket, vars ordelement ”arteso”, som inte betyder något på spanska, skulle kunna föra tankarna till en mytologisk gestalt, såsom den som är placerad ovanför nämnda ordelement.

20 Sökanden har tillagt att de båda varumärkena ger upphov till begreppsmässigt olika intryck. Uttrycket ”napa valley” i det sökta varumärket ger konsumenten otvetydig begreppsmässig information och dess grafiska beståndsdel ger uttryck för modernitet. Ord- och figurelementen i det äldre varumärket förknippas däremot med den klassiska mytologin.

21 Sökanden har närmare angett att vin och alkoholhaltiga drycker i allmänhet saluförs i stormarknader, livsmedelsaffärer och restauranger, vilket gör det möjligt för konsumenten att undersöka flaskornas etiketter. Därför skulle konsumenten, enligt sökanden, uppfatta varumärkena i fråga visuellt snarare än fonetiskt.

22 Sökanden har understrukit att uttrycket ”napa valley” i det sökta varumärket anger ett annat geografiskt ursprung än ursprunget för det äldre varumärkets varor. Enligt sökanden bidrar denna omständighet till att skilja det sökta varumärket från det äldre varumärket, eftersom alkoholhaltiga dryckers geografiska ursprung vanligen är en omständighet som genomsnittskonsumenten ägnar stor uppmärksamhet.

23 Avslutningsvis har sökanden påstått att de motstående figurmärkena, med hänsyn till att kännetecknen uppvisar betydelsefulla grafiska skillnader och att sektorn för varorna i fråga tillmäter den visuella aspekten större betydelse än den fonetiska aspekten, kan ”samexistera” på marknaden.

24 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens samtliga argument.

Tribunalens bedömning

25 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det sökta varumärket inte registreras efter invändning av innehavaren av ett äldre varumärke om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster

som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Enligt artikel 8.2 a i i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a i i förordning nr 207/2009) avses med äldre varumärken varumärken som är registrerade i Europeiska gemenskapen och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

26 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 från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland samspelet mellan varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33, och av den 16 december 2008 i mål T-259/06, Torres mot harmoniseringsbyrån – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 23 och 24).

27 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, krävs det såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Det är fråga om kumulativa villkor (förstainstansrättens dom av den 22 januari 2009 i mål T-316/07, Commercy mot harmoniseringsbyrån – easyGroup IP Licensing (easyHotel), REG 2009, s. II-43, punkt 42, och av den 23 september 2009 i mål T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe mot harmoniseringsbyrån – Byass (ALFONSO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 25).

28 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad samt 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 (förstainstansrättens dom av den 13 februari 2007 i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 42, och domen i det ovannämnda målet ALFONSO, punkt 27).

29 I förevarande mål bedömde överklagandenämnden risken för förväxling med hänsyn till de två gemenskapsvarumärkena, nämligen det äldre varumärket som avsåg ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl)” och det sökta varumärket som avsåg ”Viner producerade och tappade i Napa Valley (Kalifornien, USA)”. I punkt 20 i det angripna beslutet ansåg överklagandenämnden att de varor som omfattas av det äldre varumärket var identiska med de varor som omfattas av det sökta varumärket. Denna omständighet har inte bestritts direkt av sökanden.

30 Vidare fann överklagandenämnden i punkt 16 i det angripna beslutet, med hänsyn tagen till varuslaget i fråga och den omständigheten att det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke, att omsättningskretsen bestod av europeiska genomsnittskonsumenter. Inte heller denna omständighet har bestritts av sökanden.

Jämförelsen mellan de motstående kännetecknen

31 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet 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 ifrågavarande 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 domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

32 Bedömningen av likheten mellan två varumärken kan inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. 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 i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, 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 (domstolens dom i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 42, och dom av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43). 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 (domen i det ovannämnda målet Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkt 43).

33 I förevarande mål ansåg överklagandenämnden att de mest särskiljande och dominerande delarna av varumärkena i fråga var gemensamma för nämnda varumärken. Varumärkena i fråga hade därför en viss grad av visuell likhet och var fonetiskt lika.

34 Sökanden anser i detta hänseende att den grafiska beståndsdelen inte är försumbar för helhetsintrycket och har riktat kritik mot att överklagandenämnden, inom ramen för prövningen av risken för förväxling, enbart beaktade ordelementen.

— Den visuella likheten

35 I enlighet med rättspraxis ska, vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande, hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. I andra hand kan hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 35, och av den 13 december 2007 i mål T-242/06, Cabrera Sánchez mot harmoniseringsbyrån – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 47).

36 Tribunalen ska därför pröva om ordelementet är den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som vart och ett av de motstående varumärkena åstadkommer.

37 Tribunalen påpekar att när ett kännetecken består av både figurelement och ordelement innebär inte detta per automatik att det är ordelementet som alltid ska anses vara dominerande (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (KINJI by SPA), REG 2005, s. II-4837, punkt 45). När det gäller ett sammansatt varumärke kan figurelementet nämligen ha en jämbördig plats i förhållande till den plats som ordelementet har (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån – France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 53, och i det ovannämnda målet el charcutero artesano, punkt 55).

38 Såsom tribunalen påpekat ovan i punkt 32, är det vidare endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen.

39 I förevarande mål finner tribunalen – till skillnad från vad överklagandenämnden kom fram till – att de två motstående varumärkenas ordelement inte utgör den dominerande beståndsdelen med hänsyn till de nämnda varumärkenas olika figurelement och den plats som de ifrågavarande beståndsdelarna upptar i kännetecknen. Dessa figurelement – närmare bestämt deras form, storlek och färg – som återfinns ovanför ordelementen bidrar tydligt till omsättningskretsens minnebild av varumärkena i fråga, vilket innebär att de inte kan anses vara försumbara för uppfattningen av varumärkena.

40 Den bild av det äldre varumärket som konsumenten håller kvar i minnet består av en återgivning i svart och vitt av en ryttare som sitter grensle över en kentaur. De båda gestalterna håller i en stång på vilken det hänger ett krus i vardera änden. Under bilden står det ”arteso” skrivet med versaler. Vad däremot gäller det sökta varumärket, så består den bild som konsumenten håller i minnet av en vertikal rektangel som i den översta delen mot grå bakgrund har en triangel med ett slingrande element, under vilken det står ”artesa” med gyllene versaler mot en svart bakgrund. I den nedre delen av samma bild finns uttrycket ”napa valley”, också det skrivet med gyllene versaler mot en svart bakgrund.

41 Såsom sökanden med fog har gjort gällande, ska den visuella jämförelsen mellan de motstående kännetecknen följaktligen göras på grundval av alla de olika beståndsdelar som kännetecknen utgörs av – figurelement och ordelement.

42 Det finns därför anledning att analysera likheten mellan de motstående kännetecknen utifrån det helhetsintryck som skapas av alla de olika beståndsdelarna och pröva huruvida överklagandenämndens slutsats påverkats av den felaktiga bedömning som nämnden gjorde.

43 I enlighet med rättspraxis, räcker inte den omständigheten i sig att de två motstående varumärkena innehåller liknande ordelement för att det ska anses föreligga en visuell likhet mellan de motstående kännetecknen. Om kännetecknen innehåller figurelement i en speciell form kan det leda till att kännetecknen ger olika helhetsintryck (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkterna 73 och 74, och domen i det ovannämnda målet KINJI by SPA, punkt 48).

44 Som tribunalen har understrukit ovan i punkt 39, bär de motstående kännetecknen på betydelsefulla skillnader vad beträffar form, storlek och färg på de grafiska beståndsdelar som, för det äldre varumärkets vidkommande, återger en svartvit bild av en ryttare som sitter grensle över en kentaur, och, för det sökta varumärkets vidkommande, en bild i olika färger av en triangel med ett slingrande element, placerad i en rektangel. Trots dessa skillnader, ger en jämförelse mellan kännetecknen emellertid vid handen en stark likhet mellan ordelementen ”arteso” och ”artesa” som är skrivna med liknande versaler, som är placerade på liknande ställe – under de grafiska beståndsdelarna – och vars enda skillnad är färgen och den sista vokalen. Vad beträffar ordelementet ”napa valley”, frigörs detta – med hänsyn till dess placering, teckenstorlek (mindre bokstäver än de som används för ordelementet ”artesa”) och den svaga brytningen mellan dess bokstäver – endast i mycket ringa omfattning från helheten av det sökta varumärket och ter sig som en underordnad beståndsdel i nämnda varumärke, som inte skulle kunna spela en avgörande roll för den visuella skillnaden mellan de motstående kännetecknen. Till skillnad från vad sökanden har påstått, kan det utifrån den gemensamma orddelen ”artes” i båda kännetecknen konstateras en låg grad av visuell likhet mellan dessa varumärken.

45 Mot denna bakgrund anser tribunalen att de motstående kännetecknen har en låg grad av visuell likhet.

— Den fonetiska likheten

46 I ett fonetiskt hänseende kan det inte bestridas att ordelementen ”arteso” och ”artesa” i de två varumärkena i fråga uppvisar stora likheter. Såsom redan påpekats i punkt 44 ovan, är det endast den sista vokalen som skiljer dem åt.

47 Sökanden har emellertid påstått att överklagandenämnden gjorde fel när den, vid den fonetiska jämförelsen av de motstående kännetecknen, inte beaktade ordelementet ”napa valley” i det sökta varumärket. Enligt sökanden förstärker detta ordelement skillnaderna mellan nämnda kännetecken.

48 Tribunalen finner i denna del att uttrycket ”artesa napa valley” i det sökta varumärket på förhand ger ett annorlunda fonetiskt intryck jämfört med det som ordet ”arteso” föranleder.

49 I förevarande fall upptar uttrycket ”napa valley” likväl en underordnad plats i förhållande till ordet ”artesa”, och i egenskap av underordnad beståndsdel i det sökta varumärket kommer omsättningskretsen inte att säga detta uttryck när nämnda varumärke anges. Såsom överklagandenämnden lyfte fram i punkt 32 i det angripna beslutet, är det dessutom snarare så att den engelsktalande omsättningskretsen uppfattar denna

beståndsdel som en geografisk ursprungsangivelse av varorna i fråga och inte som en särskiljande beståndsdel i det sökta varumärket. Konsumenten kommer därför med största sannolikhet att enbart nämna ordet ”artesa” när den talar om det sökta varumärket (förstainstansrättens dom av den 14 november 2007 i mål T-101/06, Castell del Remei mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 66). Tvärtemot sökandens påståenden, är det följaktligen inte tillräckligt med ordelementet ”napa valley” för att utesluta all fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen.

50 Mot denna bakgrund finns det en stor fonetisk likhet mellan de två motstående kännetecknen.

— Den begreppsmässiga likheten

51 Enligt rättspraxis kan begreppsmässiga skillnader förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna, om minst ett av varumärkena i fråga har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen, så att innebörden omedelbart kan förstås av omsättningskretsen (förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 54).

52 Såsom överklagandenämnden har påpekat i punkt 34 i det angripna beslutet och såsom harmoniseringsbyrån gjort gällande, finner tribunalen att ordet ”arteso” saknar semantisk laddning och att ordet ”artesa” – som betecknar en behållare med en specifik form som används för att knåda bröd – används ytterst sällan på spanska. Detta ord används endast av en mycket specialiserad krets. Dessutom saknar termen ”artesa”, i egenskap av ord på spanska, betydelse för den icke spansktalande omsättningskretsen

i gemenskapen. Därför kommer omsättningskretsen, såsom den har definierats i punkt 30 ovan, inte att tillskriva nämnda ordelement något begreppsmässigt innehåll.

53 Till skillnad från vad sökanden har påstått, finner tribunalen att uttrycket ”napa valley” inte räcker för att undanröja risken för att allmänheten tror att varorna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Såsom redan nämnts i punkt 49, kommer uttrycket i fråga, av en betydelsefull del av omsättningskretsen, att uppfattas som en geografisk ursprungsangivelse för varorna i fråga. Med detta inte sagt att omsättningskretsen tillskriver kännetecknet ett särskilt begreppsmässigt innehåll.

54 Sökandens argument, att de motstående kännetecknens figurelement ger upphov till olika begrepp, kan inte påverka denna slutsats. Återgivningen av en ryttare som sitter grensle över en kentaur och som bär på en stång med krus anspelar på vinets mytologiska ursprung och hänvisar därför till vin och vinproduktion. Omsättningskretsen kommer därför att associera kännetecknet med vin, men utan att denna association har en klar och bestämd innebörd som kan skapa en begreppsmässig skillnad mellan de båda kännetecknen.

55 Vad avser det sökta varumärket är det, på grund av stiliseringen av den grafiska beståndsdelen, svårt att överföra ett begreppsmässigt innehåll. Detta gör det i synnerhet svårt för genomsnittskonsumenten att få en tydlig uppfattning av det begreppsmässiga innehållet. Därför är det inte möjligt att dra slutsatsen att det sökta varumärket, utifrån det helhetsintryck som märket åstadkommer, ger uttryck för en tanke om modernitet som omsättningskretsen omedelbart tar till sig.

56 I begreppsmässigt hänseende finner tribunalen mot denna bakgrund att konsumenten, utifrån kännetecknen i fråga, inte sluter sig till någon särskild semantisk bibetydelse som gör det möjligt för konsumenten att uppfatta en skillnad eller en likhet mellan kännetecknen.

Helhetsbedömningen av risken för förväxling

57 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 (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 74).

58 I förevarande mål fann överklagandenämnden att de jämförda kännetecknen hade en viss grad av visuell likhet och att de var fonetiskt lika. Därför bedömde den, med hänsyn till att de ifrågavarande varorna är identiska, att det fanns risk för förväxling mellan varumärkena.

59 Sökanden har däremot gjort gällande att kännetecknen uppvisar betydelsefulla grafiska skillnader och att, med hänsyn till att sektorn för varorna i fråga tillmäter den visuella aspekten stor betydelse, de motstående varumärkena kan ”samexistera” på marknaden.

60 Tribunalen framhåller att de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga särdrag inte alltid väger lika tungt vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och att en bedömning ska göras av de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan förekomma på marknaden (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrån – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 49).

61 Hur viktiga likheterna eller skillnaderna mellan kännetecknen är kan bero på bland annat de motstående kännetecknens inneboende egenskaper eller villkoren för saluföring av de varor eller tjänster som de motstående kännetecknen avser. Om de varor som varumärkena avser normalt säljs i affärer där konsumenten själv väljer ut sin vara, och således huvudsakligen måste utgå från utseendet på det varumärke som finns på varan, är en visuell likhet mellan kännetecknen i regel av större betydelse (domen i de ovannämnda förenade målen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 49, och domen i det ovannämnda målet el charcutero artesano, punkt 80). Om varan i fråga, tvärtom, till största delen säljs muntligen, fästs normalt sett större vikt vid fonetiska likheter mellan kännetecknen (förstainstansrättens dom av den 8 februari 2007 i mål T-88/05, Quelle mot harmoniseringsbyrån – Nars Cosmetics (NARS), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 68).

62 I vinsektorn, till skillnad från vad gäller alkoholfria drycker som var föremålet för domen i det ovannämnda målet KINJI by SPA (punkterna 57 och 58), är konsumenterna vana vid att ange och känna igen vin med ledning av det ordelement som tjänar som igenkänningstecken, i synnerhet i barer och restauranger där vin beställs muntligen efter det att vederbörande sett namnet på menyn (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), REG 2005, s. II-2831, punkt 56, och av den 12 mars 2008 i mål T-332/04, Sebirán mot harmoniseringsbyrån – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 38). Det ska i förevarande mål därför fästas särskild vikt vid den fonetiska likheten mellan kännetecknen i fråga.

63 Det har slagits fast att de här aktuella varorna som kännetecknas av de båda varumärkena, nämligen vin, är identiska och att kännetecknen uppvisar stora fonetiska likheter och en låg grad av visuell likhet. Utifrån det sätt på vilket konsumenterna betecknar varorna i fråga och utifrån betydelsen av den fonetiska likheten, bedömer tribunalen att det föreligger risk för förväxling mellan kännetecknen i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

64 Den omständigheten att de varor som omfattas av det sökta varumärket är, såsom anges på varumärket, producerade i Napa Valley utesluter inte att det föreligger risk för förväxling. I enlighet med rättspraxis kan risk för förväxling föreligga även då allmänheten antar att ifrågavarande varor har olika framställningsorter (domen i det ovannämnda målet Canon, punkterna 29 och 30, och förstainstansrättens dom av den 8 december 2005 i mål T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. II-5309, punkt 52).

65 Talan kan därför inte vinna bifall på denna grund.

Rättegångskostnader

66 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Codorniu Napa, Inc., ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 november 2010.

Underskrifter