DOMSTOLENS DOM (FÖRSTA AVDELNINGEN)

den 2 september 2010 *

I mål C-254/09 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 9 juli 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington (Förenta staterna), företrädd av T. Andrade Boué, abogado,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

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

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: spanska.

Zafra Marroquineros, SL, Caravaca de la Cruz (Spanien), företrätt av J.E. Martín Álvarez, abogado,

intervenient i första instans,meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (referent) och M. Berger,

generaladvokat: J. Mazák,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Calvin Klein Trademark Trust (nedan kallad Calvin Klein) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 7 maj 2009 i mål T-185/07, Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyrån - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (REG 2009, s. II-1323) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten Calvin Kleins talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 29 mars 2007 (ärende R 314/2006-2) (nedan kallat det omtvistade beslutet). I detta beslut hade andra överklagandenämnden fastställt invändningsenhetens beslut av den 22 december 2005 om avslag på Calvin Kleins invändning mot den ansökan som getts in av Zafra Marroquineros SL (nedan kallat Zafra Marroquineros) om registrering av ordmärket CK CREACIONES KENNYA som gemenskapsvarumärke.

Tillämpliga bestämmelser

2 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) har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Mot bakgrund av tidpunkten för de faktiska omständigheterna är det emellertid förordning nr 40/94 som är tillämplig i målet.

3 Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hade följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”

4 Artikel 8.5 hade följande lydelse: ”Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre

varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

5 Artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 hade följande lydelse:

"1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt

…

b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in."

Bakgrund till tvisten

6 Zafra Marroquineros ingav den 7 oktober 2003 till harmoniseringsbyrån en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet CK CREACIONES KENNYA.

7 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”.

— Klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

8 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 23/2004 av den 7 juni 2004.

9 Den 6 september 2004 framställde Calvin Klein en invändning mot registreringen av det sökta varumärket enligt artikel 8.1 b, 8.2 c och 8.5 i förordning nr 40/94.

10 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

— gemenskapsvarumärket nr 66172, som registrerats för varor och tjänster i klasserna 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 och 42 i Niceöverenskommelsen, och som återges nedan:



— det spanska varumärket nr 2023213, som registrerats för varor i klass 18 i Niceöverenskommelsen, och som återges nedan:



— och det spanska varumärket nr 2028104, som registrerats för varor i klass 25 i Niceöverenskommelsen, och som återges nedan:



11 Invändningen grundade sig på samtliga varor och tjänster som de äldre varumärkena omfattade och avsåg samtliga varor som angavs i registreringsansökan.

12 Genom beslut av den 22 december 2005 avslog harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen i dess helhet. Invändningsenheten ansåg att det inte förelåg någon risk för att den berörde konsumenten skulle förväxla varumärkena i fråga.

13 Klaganden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 22 februari 2006.

14 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd avslog överklagandet i beslut av den 29 mars 2007. Överklagandenämnden fann att kännetecknen i fråga inte var tillräckligt lika varandra för att det skulle kunna anses föreligga någon risk för förväxling i omsättningskretsen.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

15 Calvin Klein väckte, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 maj 2007, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Calvin Klein yrkade även att förstainstansrätten skulle ålägga harmoniseringsbyrån att inte registrera det sökta varumärket. Till stöd för sin talan åberopade Calvin Klein en rättslig grund, nämligen att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 40/94.

16 Förstainstansrätten ogillade talan genom den överklagade domen.

17 I punkt 32 i den överklagade domen erinrade förstainstansrätten om att enligt fast rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar ifrågavarande kännetecken och varor eller tjänster och mot bakgrund av samtliga särskilda faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten.

18 I punkt 33 slog förstainstansrätten fast att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. Varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga.

19 I punkt 35 konstaterade förstainstansrätten att det var ostridigt mellan parterna att det rör sig om identiska varor.

20 Beträffande likheten mellan de motstående kännetecknen slog förstainstansrätten i punkt 38 i den överklagade domen fast att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. I punkt 39 angavs 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 ger. I punkt 40 angav förstainstansrätten att jämförelsen ska göras genom att vart och ett av de aktuella varumärkena betraktas i sin helhet.

21 Förstainstansrätten konstaterade i punkt 42 att orden creaciones kennya på grund av sin storlek upptar en mycket större plats än bokstavskombinationen ck och utgör en syntaktisk och begreppsmässig enhet, som dominerar helhetsintrycket av varumärket. I punkt 43 preciserade förstainstansrätten att beståndsdelen creaciones kennya har en klar särskiljningsförmåga för klädartiklar och modeaccessoarer i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. Bedömningen att det föreligger särskiljningsförmåga påverkas inte heller av att omsättningskretsen påstås kunna koppla samman ordet kennya med landet Kenya, eftersom dessa två ord stavas på olika sätt. Förstainstansrätten konstaterade dessutom i punkt 44 att eftersom beståndsdelen ck motsvarar de första bokstäverna i orden creaciones och kennya, intar den en underordnad ställning i förhållande till beståndsdelen creaciones kennya.

22 Det följer av punkt 45 i den överklagade domen att konsumenten framför allt kommer att minnas orden creaciones kennya, som han eller hon kommer att fokusera på i mycket stor utsträckning. Det är i det förevarande fallet inte tillräckligt att

bokstavskombinationen ck befinner sig först i det sökta varumärket för att denna beståndsdel ska anses dominera helhetsintrycket av varumärket.

23 När det gäller den visuella likheten mellan kännetecknen framhöll förstainstansrätten i punkterna 46, 47 och 48 i den överklagade domen att den enda eller den dominerande beståndsdelen i de äldre varumärkena utgörs av bokstavskombinationen ck – som getts en särskild grafisk utformning, vilken ger dessa varumärken en ursprunglig särskiljningsförmåga. Endast den visuella likheten mellan det enda eller dominerande figurelementet ck i de äldre varumärkena och beståndsdelen ck i det sökta varumärket innebär emellertid enligt förstainstansrätten inte att de omtvistade varumärkena liknar varandra visuellt, med hänsyn dels till helhetsintrycket av varumärket CK CREACIONES KENNYA, dels till den särskilda grafiska framställning som är karaktäriserande för de äldre varumärkena, det vill säga att bokstaven c är mindre och centrerad i förhållande till bokstaven k. Förstainstansrätten fann att det skydd som uppkommer till följd av registreringen av ett ordmärke avser det ord som anges i registreringsansökan och inte den särskilda grafiska eller stilistiska utformning som varumärket eventuellt skulle kunna ges.

24 Förstainstansrätten konstaterade vidare i punkterna 49 och 50 i den överklagade domen att de omtvistade varumärkena inte liknar varandra fonetiskt. Man hänvisar nämligen till det sökta varumärket genom att uttala antingen endast orden creaciones kennya eller hela uttrycket ck creaciones kennya. Det är föga troligt att man kommer att hänvisa till det sökta varumärket genom att endast uttala bokstavskombinationen ck.

25 Vad gäller den begreppsmässiga likheten fann förstainstansrätten i punkt 51 att överklagandenämnden inte begick något misstag när den fann att orden creaciones kennya, som har gett upphov till bokstavskombinationen ck, innebär en begreppsmässig

skillnad i förhållande till de äldre varumärkena. Bokstavskombinationen ck i det sökta varumärket kommer från orden creaciones kennya, medan bokstavskombinationen ck, som de äldre varumärkena består av, utgör en hänvisning till den kända tillverkaren och modeskaparen Calvin Klein.

26 I punkt 52 i den överklagade domen slog förstainstansrätten således fast att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna innebär att det inte föreligger någon kännetecknenslikhet.

27 Vad gäller risken för förväxling ansåg förstainstansrätten i punkterna 53, 54 och 55 i den överklagade domen att det inte förelåg någon risk för förväxling på grund av att varumärkena inte liknade varandra. Att de varor som de motstående varumärkena avser är identiska påverkar inte denna bedömning. Visserligen är det så att de varumärken som har hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända åtnjuter ett vidare skydd. Ett erkännande i det förevarande fallet av att de äldre varumärkena är kända kan dock inte föranleda en annan bedömning än att helhetsintrycken som varumärkena ger är alltför olika varandra för att det ska kunna anses föreligga risk för förväxling.

28 Vad beträffar klagandens argument att omsättningkretsen kan uppfatta det sökta varumärket som ett av Calvin Kleins undervarumärken, framhöll förstainstansrätten i punkt 56 i den överklagade domen att de omtvistade varumärkena inte har någon dominerande beståndsdel gemensam.

Förfarandet vid domstolen

29 Klaganden har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta harmoniseringsbyrån och Zafra Marroquineros att ersätta rättegångskostnaderna.

30 Harmoniseringsbyrån och Zafra Marroquineros har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

31 Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Som första grund har det gjorts gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 i förordning nr 40/94 och som andra grund att rätten åsidosatte artikel 8.5 i nämnda förordning.

Den första grunden

Parternas argument

32 Den första grunden består av tre delgrunder. Klaganden anser härvid att förstainstansrätten underlät att beakta gällande rättspraxis angående tolkningen av artikel 8.1 i förordning nr 40/94 såvitt avser nödvändigheten av att beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

33 Som första delgrund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten inte beaktade att Zafra Marroquineros hade använt bokstäverna CK isolerat, skrivna med versaler i relief, åtföljda av orden CREACIONES KENNYA, skrivna med mycket små bokstäver, för att på så sätt kopiera Calvin Kleins välkända varumärken cK. Zafra Marroquineros agerande visar därmed att bokstäverna CK utgör den del av det sökta varumärket som är mest särskiljande. Klaganden anser vidare att Zafra Marroquineros, genom sitt eget beteende, agerat i strid med sina rättsliga argument. Enligt en allmän rättsprincip får dock ingen agera i strid med sitt eget föregående handlande.

34 Klaganden anser vidare att förstainstansrätten åsidosatte domstolens rättspraxis när den underlät att beakta Zafra Marroquineros agerande vid bedömningen av vilken beståndsdel i det sökta gemenskapsvarumärket som är viktigast och mest framträdande. Förstainstansrätten underlät således att göra en rättslig bedömning av Zafra Marroquineros agerande mot bakgrund av gällande rättspraxis, som säger att bedömningen ska omfatta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Med hänsyn till hur Zafra Marroquineros har agerat, anser klaganden att det är bokstäverna CK som är mest särskiljande i det sökta varumärket.

35 Som andra delgrund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten missuppfattade de faktiska omständigheterna. Förstainstansrätten fann nämligen att det är orden CREACIONES KENNYA som är den del av det sökta varumärket som är mest framträdande, utan att överhuvudtaget ha beaktat Zafra Marroquineros agerande.

36 Som tredje delgrund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten inte beaktade vikten av bokstäverna CK, och därmed underlät förstainstansrätten att analysera risken för förväxling till följd av att dessa båda bokstäver ingår i de motstående varumärkena. Denna risk är i förevarande fall särskilt stor med tanke på att de äldre varumärkena är kända och mot bakgrund av att de varor som kännetecknas av de motstående varumärkena sammanfaller helt och hållet.

37 I modebranschen är det nämligen vanligt att klädestillverkarna identifieras utifrån de bokstäver som utgör initialförkortningen av deras namn. Detta innebär att när varumärkena har blivit kända i modebranschen så identifieras de genom tillverkarnas två bokstäver, såväl i visuellt som i fonetiskt hänseende. Rättsligt sett finns det därmed en risk för att de aktuella varumärkena förväxlas, eftersom bokstäverna CK i det sökta varumärket utgör en beståndsdel som av konsumenterna uppfattas som starkt särskiljande. I modebranschen står nämligen bokstäverna CK för Calvin Klein.

38 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att överklagandet ska avvisas såvitt avser den första grunden. Klaganden har nämligen åberopat denna grund för att förmå domstolen att ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen. I och med att ett överklagande vid domstolen bara ska avse rättsfrågor, utgör bedömningen av de faktiska omständigheterna inte någon rättsfråga som i sig ska prövas av domstolen, om inte förstainstansrätten missuppfattat de omständigheter som omfattas av domstolens prövning.

39 Harmoniseringsbyrån anser att klagandens argument i den första grunden i själva verket medför en ändring av föremålet för tvisten. Det sökta varumärket är ordkännetecknet CK CREACIONES KENNYA, men klaganden har hänvisat till andra kännetecken, vilka innehåller en särskild grafisk återgivning av ovannämnda ordkännetecken. Förstainstansrätten har inte missuppfattat bevisningen. Rättens bedömning av bevisningen avser nämligen inte de exempel som åberopats av klaganden.

40 Överklagandet ska även avvisas i den del det avser klagandens argument angående ”uppenbar” kopiering. Detta mål rör nämligen huruvida det finns risk för att äldre rättigheter förväxlas med ett konkret och precist kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke. Den typ av argument som klaganden framfört i denna del ska snarare åberopas i mål om varumärkesintrång eller illojal konkurrens.

41 Zafra Marroquineros har gjort gällande att förstainstansrätten inte åsidosatte rättspraxis angående tolkningen av artikel 8.1 i förordning nr 40/94.

42 Vid bedömningen av varumärkeslikheten ska man göra en helhetsbedömning av varumärkena, såsom de registrerats eller beskrivits i registreringsansökan. En hypotetisk användning är inte relevant för bedömningen. Zafra Marroquineros hypotetiska avsikt att kopiera klagandens äldre varumärken kan inte vara relevant för bedömningen av risken för förväxling mellan de båda varumärkena, och under alla omständigheter har Zafra Marroquineros inte någon sådan avsikt.

Domstolens bedömning

43 Domstolen gör följande bedömning av den första delgrunden. I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Enligt nämnda bestämmelse inbegriper risken för förväxling risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

44 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det enligt domstolens praxis göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, bland annat, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 18, av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 27, av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 34,

och av den 3 september 2009 i mål C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur mot Koipe, REG 2009, s. I-7371, punkt 46).

45 Det följer likaså av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena 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, bland annat, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28, och harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 35, samt dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 19).

46 Domstolen preciserar i detta avseende att bedömningen av likheten mellan de motstående varumärkena ska göras med utgångspunkt från hur genomsnittskonsumenten uppfattar märkena. Man ska därvid beakta varumärkenas inneboende egenskaper. Dock ska man inte beakta omständigheter som hänför sig till hur den som ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke har uppträtt.

47 Domstolen delar inte klagandens bedömning i den första delgrunden. Förstainstansrätten gjorde nämligen inte någon felaktig rättstillämpning när den inte beaktade Zafra Marroquineros påstått otillbörliga agerande. Ett sådant agerande är visserligen en särskilt relevant faktor inom ramen för ett förfarande som inleds med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, en bestämmelse som inte är tillämplig i detta mål om överklagande. Ett sådant agerande utgör däremot inte en omständighet som ska beaktas i ett invändningsförfarande enligt artikel 8 i förordningen.

48 Överklagandet kan därmed inte bifallas såvitt avser den första delgrunden.

49 Domstolen gör vidare följande bedömning av den andra delgrunden, där klaganden gjort gällande att förstainstansrätten missuppfattade de faktiska omständigheterna. Det framgår av artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande till domstolen ska vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är därför ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 35, och av den 26 mars 2009 i mål C-21/08 P, Sunplus Technology mot harmoniseringsbyrån, punkt 31).

50 Bedömningen av om de motstående kännetecknen liknar varandra utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna som inte är underställd domstolens kontroll, utom i det fall omständigheterna har missuppfattats såsom angetts ovan. En sådan missuppfattning ska framstå som uppenbar av handlingarna i målet utan att det är nödvändigt att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen (se dom av den 28 maj 1998 i mål C-8/95 P, New Holland Ford mot kommissionen, REG 1998, s. I-3175, punkt 72, av den 6 april 2006 i mål C-551/03 P, General Motors mot kommissionen, REG 2006, s. I-3173, punkt 54, av den 21 september 2006 i mål C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen, REG 2006, s. I-8935, punkt 108, och av den 7 maj 2009 i mål C-398/07 P, Waterford Wedgwood mot Assembled Investments (Proprietary) och harmoniseringsbyrån, punkt 41).

51 Klaganden har emellertid inte åberopat några omständigheter som föranleder domstolen att anse att förstainstansrätten hade missuppfattat omständigheterna, när den i punkt 52 i den överklagade domen slog fast att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna innebär att det inte föreligger någon likhet mellan de motstående kännetecknen. Klaganden kan inte vinna framgång med argumentet att

missuppfattningen skulle vara en följd av att förstainstansrätten underlät att beakta Zafra Marroquineros agerande. Det ankom nämligen inte på förstainstansrätten att beakta detta agerande i sin bedömning, vilket framgår av punkterna 43–47 ovan.

52 Överklagandet kan därmed inte bifallas såvitt avser den andra delgrunden.

53 När det sedan gäller den tredje delgrunden gör domstolen följande bedömning. När det äldre varumärket och det sökta varumärket inte alls liknar varandra, är det 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 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 54, av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-7333, punkterna 50 och 51, och av den 11 december 2008 i mål C-57/08 P, Gateway mot harmoniseringsbyrån, punkterna 55 och 56).

54 I den överklagade domen konstaterade emellertid förstainstansrätten att de motstående varumärkena inte liknar varandra. I punkt 52 angav den nämligen att undersökningen av varumärkena ur ett visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt perspektiv visar att det helhetsintryck som de äldre varumärkena ger domineras av beståndsdelen ck, medan helhetsintrycket av det sökta varumärket domineras av beståndsdelen creaciones kennya. De visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna innebär således enligt förstainstansrätten att det inte föreligger någon kännetecknenslikhet.

55 Innan förstainstansrätten kom fram till denna slutsats, gjorde den i punkterna 41–51 en bedömning som syftade till att fastställa vilket helhetsintryck de motstående varumärkena åstadkommer och till att lämna en helhetsbedömning av märkenas likhet. I punkterna 42–45 i domen gjorde förstainstansrätten således en ingående bedömning av det sökta varumärket i dess helhet, och den beaktade bland annat på vilket sätt genomsnittskonsumenten uppfattar nämnda varumärke. Därefter prövade rätten

i punkterna 46–51 de omtvistade varumärkenas likhet i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

56 Till skillnad från vad förstainstansrätten verkar ha fastslagit i punkt 39 i den överklagade domen, är det inte en förutsättning för att två varumärken ska anses likna varandra att deras gemensamma beståndsdel är den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer. Enligt fast rättspraxis är det vid bedömningen av två varumärkens likhet nödvändigt att göra en helhetsbedömning av vart och ett av dessa varumärken, vilket inte utesluter att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är emellertid endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkterna 41 och 42, dom av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, punkterna 42 och 43, och domen i det ovannämnda målet Aceites del Sur-Coosur mot Koipe, punkt 62). Det är i detta avseende tillräckligt att den gemensamma beståndsdelen inte är försumbar.

57 Förstainstansrätten påpekade emellertid att det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer domineras av beståndsdelen creaciones kennya, som konsumenten kommer att fokusera på i mycket stor utsträckning. Rätten påpekade vidare, bland annat i punkt 44, att beståndsdelen ck endast intar en underordnad ställning i förhållande till beståndsdelen creaciones kennya. Detta kan likställas med en slutsats att beståndsdelen ck är försumbar i det sökta varumärket.

58 Förstainstansrätten gjorde således en korrekt genomförd bedömning när den fann att de motstående varumärkena inte liknar varandra. Rätten gjorde därmed i punkterna 53–57 i den överklagade domen en riktig bedömning när den kom fram till att det inte finns någon risk för att de motstående varumärkena förväxlas med varandra, trots att de äldre varumärkena är kända och trots att de motstående varumärkena avser identiska varor.

59 Överklagandet kan därmed inte bifallas såvitt avser den tredje delgrunden.

60 Således kan överklagandet inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

61 Som andra grund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 40/94 när den inte prövade om de äldre varumärkena är kända i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

62 Klaganden anser vidare att förstainstansrätten gjorde fel när den i punkt 15 i den överklagade domen angav att klaganden endast hade åberopat en grund, nämligen att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, trots att ansökan även uttryckligen grundade sig på att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.5 i förordningen.

63 Förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underlät att pröva om de äldre varumärkena är kända med motiveringen att de motstående varumärkena inte liknar varandra. Klaganden anser att förstainstansrätten borde ha

beaktat att Calvin Kleins äldre varumärke cK är välkänt när den avgjorde huruvida märket borde tillerkännas ett större skyddsomfång. Frågan huruvida ett äldre varumärke är känt ska bedömas i samband med bedömningen av likheten mellan de motstående varumärkena, inte efter det att det slagits fast att de liknar varandra.

64 Klaganden har vidare anfört följande. Om det var så att de välkända varumärkena cK endast skyddades när bokstäverna cK användes av tredje man med samma grafiska återgivning, skulle det innebära att det kända varumärket CK tillerkändes ett skydd som i praktiken var mindre omfattande än det som märket skulle ha tillerkänts om det inte hade varit ett välkänt varumärke. Att varumärkena cK, liksom andra distinkta grafiska återgivningar av dessa bokstäver, är välkända innebär att de skyddas mot användning av bokstäverna CK i modebranschen. Bokstäverna CK identifieras nämligen i modebranschen med Calvin Klein. Detta innebär att om tredje man använder dessa bokstäver, så uppkommer en risk för förväxling genom association.

65 Harmoniseringsbyrån har genmält att förstainstansrätten i den överklagade domen gjorde en riktig bedömning av frågan huruvida det äldre varumärket är känt. Om de omtvistade kännetecknen inte kan anses likna varandra, är artikel 8.5 i förordning nr 40/94 nämligen inte tillämplig.

66 Zafra Marroquineros har gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen antyder att de äldre varumärkena är kända. Förstainstansrätten anger att figurelementet CK i det äldre varumärket är känt. Därefter anges att denna omständighet inte föranleder förstainstansrätten att göra någon annan bedömning än att det inte finns någon risk för att de motstående varumärkena förväxlas med varandra.

Domstolens bedömning

67 Som andra grund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten gjorde fel när den avgjorde målet endast utifrån artikel 8.1 i förordning nr 40/94, utan att göra någon prövning av klagandens argument beträffande artikel 8.5. Klaganden har även gjort gällande att förstainstansrätten gjorde fel när den inte beaktade att de äldre varumärkena är kända och välkända inom ramen för prövningen utifrån artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

68 Domstolen erinrar emellertid om att ett villkor som måste vara uppfyllt för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas är att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra. Det är således uppenbart att denna bestämmelse inte kan tillämpas när, som i förevarande mål, förstainstansrätten finner att de motstående varumärkena inte liknar varandra.

69 Överklagandet kan således inte bifallas på den andra grunden.

Rättegångskostnader

70 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118 i rättegångsreglerna, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och Zafra Marroquineros har yrkat att Calvin Klein ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Calvin Klein har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och Zafra Marroquineros yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Calvin Klein Trademark Trust ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter