Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 2 februari 2017 *

”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket TOSCORO — Den äldre skyddade geografiska beteckningen ’Toscano’ — Absolut registreringshinder — Artikel 142 i förordning (EG) nr 40/94 — Artiklarna 13 och 14 i förordning (EEG) nr 2081/92 — Delvis ogiltighetsförklaring”

I mål T-510/15,

Roberto Mengozzi, Monaco (Monaco), företrädd av advokaten T. Schuffenecker,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Schifko och S. Crabbe, båda i egenskap av ombud,

motpart,

med stöd av

Republiken Italien, företrädd av G. Palmieri, i egenskap av ombud,

intervenient,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, Florens (Italien), företrädd av advokaten F. Albisinni,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 5 juni 2015 (ärende R 322/2014–2), om ett ogiltighetsförfarande mellan Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP och Roberto Mengozzi,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tomljenović samt domarna A. Marcoulli (referent) och A. Kornezov,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 7 september 2015,

* Rättegångsspråk: engelska

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 5 november 2015,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 november 2015,

med beaktande av det beslut som ordföranden på tribunalens sjunde avdelning meddelade den 15 januari 2016 genom vilket Republiken Italien gavs möjlighet att intervenera till stöd för EUIPO:s yrkanden,

med beaktande av Republiken Italiens interventionsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 1 mars 2016,

med beaktande av klagandens yttrande som inkom till tribunalens kansli den 14 april 2016,

med beaktande av omfördelningen av målet till den sjunde avdelningen,

med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet utan att inleda den muntliga delen av förfarandet,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Roberto Mengozzi, ingav den 17 juni 2002 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 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 EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)).

2 Det varumärke som registreringsansökan avser utgörs av ordkännetecknet TOSCORO.

3 Registreringsansökan avsåg varor som ingår i klasserna 29 och 30 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

— Klass 29: ”Ätliga oljor och fetter; ätliga vegetabiliska oljor och speciellt olivolja; krämer (livsmedel) och speciellt nötkrämer, kronärtskockskrämer med tryffelsaft, krämer av gröna och svarta oliver; svamp i sås och torr svamp.”

— Klass 30: ”Kaffe, kaffeextrakt och kaffebaserade preparat; kaffeersättningar och extrakt av kaffeersättningar; te, teextrakt och tebaserade preparat; kakao och kakaobaserade preparat, choklad, chokladprodukter, godsaker, godis; socker; naturliga sötningsmedel; bageriprodukter, bröd, jäst, konditorivaror; kex och skorpor; tårtor, desserter, puddingar; glass, produkter för tillverkning av glass; honung och honungsersättningar; frukostflingor, ris, pasta,

livsmedelsprodukter baserade på ris, mjöl, spannmål, även i form av tillagade maträtter; produkter för smaksättning eller kryddning av livsmedel, salladsdressing, vinäger, majonnäs, pizza, såser och speciellt tomatsåser och grönsakssåser."

4 Ordkännetecknet TOSCORO registrerades som EU-varumärke den 17 november 2003 under nummer 002752509.

5 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2004/001 den 5 januari 2004.

6 Den 10 december 2012 ingav intervenienten, Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket med stöd av artikel 7.1 c, g och k i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 52.1 a i samma förordning.

7 Till grund för ansökan om ogiltighetsförklaring lades den skyddade geografiska beteckningen "Toscano" som registrerats i Europeiska unionen med stöd av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153) (ersatt av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 2006, s. 12), som i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1)). Registreringen av den skyddade geografiska beteckningen "Toscano" har godkänts för varan "olivolja" genom kommissionens förordning (EG) nr 644/98 av den 20 mars 1998 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning nr 2081/92 (EGT L 87, 1998, s. 8).

8 Ansökan om ogiltighetsförklaring avsåg samtliga varor som det omstridda varumärket omfattar.

9 Den 29 november 2013 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring med avseende på vissa varor i klass 29 ("ätliga oljor och fetter", "ätliga vegetabiliska oljor och speciellt olivolja") och i klass 30 ("produkter för smaksättning eller kryddning av livsmedel, salladsdressing").

10 Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut vid EUIPO den 27 januari 2014 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. Intervenienten ingav ett anslutningsöverklagande av detta beslut.

11 Andra överklagandenämnden vid EUIPO biföll delvis klagandens och intervenientens överklaganden genom beslut av den 5 juni 2015 (nedan kallat det överklagade beslutet). Den angav för det första att artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig i förevarande fall, eftersom den bestämmelsen inte var i kraft vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs. För det andra fann överklagandenämnden, med hänvisning till artikel 142 i förordning nr 40/94, att artiklarna 13.1 och 14.1 i förordning nr 2081/92 var direkt tillämpliga i förevarande fall. Mot bakgrund härav och med beaktande av de visuella och fonetiska likheter som de motstående kännetecknen uppvisar, drog överklagandenämnden slutsatsen att användning av kännetecknet TOSCORO innebar en anspelning på den aktuella skyddade geografiska beteckningen med avseende på vissa varor i klass 29 ("ätliga oljor och fetter", "ätliga vegetabiliska oljor och speciellt olivolja" och "krämer av gröna och svarta oliver") och att det omstridda varumärket därför skulle förklaras ogiltigt med avseende på de varorna.

Parternas yrkanden

12 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det överklagade beslutet i den mån som överklagandenämnden fann att det omstridda varumärket skulle anses vara ogiltigt med avseende på varorna ”ätliga oljor och fetter”, ”ätliga vegetabiliska oljor och speciellt olivolja” och ”krämer av gröna och svarta oliver”,

— fastställa att det omstridda varumärket är giltigt och att det ska finnas kvar i registret över EU-varumärken med avseende på ovannämnda varor, och

— förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden.

13 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Republiken Italien har yrkat att tribunalen ska ogilla överklagandet.

Rättslig bedömning

15 Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. Som första grund har det gjorts gällande att artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 och artikel 6.1 i förordning nr 1151/2012 har åsidosatts. Klaganden har som andra grund anfört att det gjorts en felaktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen inom ramen för artikel 13.1 b i förordning nr 1151/2012. Den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 15 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) av den 15 april 1994 (EGT L 336, 1994, s. 214) (nedan kallat TRIPs-avtalet), vilket utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) (EGT L 336, 1994, s. 3).

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 och artikel 6.1 i förordning nr 1151/2012

16 Klaganden har preciserat att han inte har ifrågasatt tillämpligheten av artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 i förevarande fall. Klaganden anser dock att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning i samband med tillämpningen av den bestämmelsen. Klaganden har särskilt framhållit att ordet ”toscano” hänför sig till en person som är bosatt i regionen Toscana i Italien. Enligt klaganden är den skyddade geografiska beteckningen i fråga således beskrivande med avseende på samtliga varor som härrör från den regionen och ordet ”toscano” generiskt, exempelvis vad beträffar olivolja. Klaganden har angett att det av artikel 6.1 i förordning nr 1151/2012 framgår att skyddade geografiska beteckningar ”ska inte bli generiska”. Ordet ”toscoro” som inte på något sätt anspelar på regionen Toscana kan inte förväxlas med den skyddade geografiska beteckningen i fråga med avseende på olivolja eller liknande varor.

17 EUIPO, med stöd av Republiken Italien, och intervenienten har ifrågasatt klagandens argument.

18 Tribunalen framhåller inledningsvis att orden ”ska inte bli generiska”, som klaganden har hänvisat till och som enligt denne återfinns i artikel 6.1 i förordning nr 1151/2012, i själva verket återfinns i artikel 13.2 i förordning nr 1151/2012, där det anges att ”[s]kyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska inte bli generiska”.

19 Enligt artikel 21 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, som är tillämplig på förfarandet vid tribunalen enligt artikel 53 i samma stadga, och enligt artikel 177.1 d i tribunalens rättegångsregler, ska ansökan innehålla en kortfattad framställning av de grunder som åberopas. Denna framställning ska vara så klar och precis att svaranden kan förbereda sitt försvar och att tribunalen kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter (se dom av den 29 mars 2012, Omya/harmoniseringskontoret – Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, ej publicerad, EU:T:2012:178, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

20 I förevarande fall har klaganden åberopat artikel 6.1 i förordning nr 1151/2012 till stöd för sin grund samtidigt som denne har citerat bestämmelserna i artikel 13.2 i samma förordning. Vidare har klaganden i sin ansökan underlåtit att tydligt precisera hur överklagandenämnden borde ha tillämpat de åberopade bestämmelserna och på vilket sätt överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 som också åberopats av klaganden. Dessutom har överklagandenämnden, såsom tydligt framgår av punkt 21 i det överklagade beslutet, slagit fast att artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 inte är tillämplig i förevarande fall. Av det överklagade beslutet följer även att överklagandenämnden tillämpade relevanta bestämmelser i förordning nr 2081/92 och inte bestämmelser i förordning nr 1151/2012 som klaganden åberopat vid tribunalen. Såsom EUIPO har gjort gällande i sina inlagor uppfyller redogörelsen för den första grunden inte de kriterier som anges i artikel 177.1 d i rättegångsreglerna.

21 Härutöver erinrar tribunalen om att talan i tribunalen avser kontroll av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. I en tvist om ogiltigförklaring ska den angripna rättsaktens lagenlighet bedömas utifrån de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg när rättsakten antogs. Tribunalens uppgift är inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har åberopats vid tribunalen (se dom av den 24 juni 2014, Unister/harmoniseringskontoret (Ab in den Urlaub), T-273/12, ej publicerad, EU:T:2014:568, punkt 43 och där angiven rättspraxis). Omständigheter som har åberopats vid tribunalen men som inte tidigare har anförts vid EUIPO:s olika enheter kan påverka lagenligheten av ett sådant beslut endast om EUIPO borde ha beaktat dem på eget initiativ (se dom av den 6 februari 2013, Maharishi Foundation/harmoniseringskontoret (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, ej publicerad, EU:T:2013:63, punkt 36 och där angiven rättspraxis). Dessutom föreskrivs i artikel 188 i rättegångsreglerna att de inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen inte får ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden.

22 Såsom EUIPO har framhållit i sina inlagor, har klaganden inte vid något tillfälle vid EUIPO:s enheter gjort gällande att den skyddade geografiska beteckningen i fråga skulle ha blivit en generisk beteckning och har i detta avseende inte heller åberopat bestämmelserna i förordning nr 1151/2012, som han sedan åberopat vid tribunalen. Vidare föreligger det inga omständigheter som innebär att det finns anledning att anse att EUIPO på eget initiativ borde ha beaktat de faktiska omständigheter som gjorts gällande vid tribunalen, vilket klaganden för övrigt inte har påstått.

23 Mot bakgrund av det ovanstående ska den första grunden avvisas.

Den andra grunden: Felaktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen

24 Klaganden har anfört att även om den skyddade geografiska beteckningen inte skulle ha blivit en generisk beteckning, vilket han inte håller med om, har överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen inom ramen för artikel 13.1 b i förordning nr 1151/2012. Vad gäller den fonetiska jämförelsen, menar klaganden att ordet ”toscoro” uttalas, åtminstone på engelska, italienska och spanska, med betoningen på den sista stavelsen. Ordet ”toscano” uttalas, åtminstone på engelska, med betoningen på den mellersta stavelsen. Enligt klaganden skiljer sig de motstående kännetecknen således åt i detta avseende. Klaganden menar att de

är olika även i visuellt hänseende med beaktande av ordens respektive stavning. Slutligen, såvitt avser den begreppsmässiga jämförelsen, har klaganden anfört att ordet ”toscoro” är ett påhittat ord, medan den skyddade geografiska beteckningen i fråga ger associationer till olivolja från Toscana. Enligt klaganden skiljer sig de motstående kännetecknen således åt även i detta avseende. Överklagandenämnden borde inte ha delat upp det omstridda varumärket och den skyddade geografiska beteckningen i fråga. Därutöver har klaganden angett att den skyddade geografiska beteckningen i fråga inte är känd. Under sådana omständigheter menar klaganden att genomsnittskonsumenten inte förväxlar de motstående kännetecknen och klaganden har ifrågasatt överklagandenämndens slutsats att det omstridda varumärket anspelar på den skyddade geografiska beteckningen i fråga. Klaganden har tillagt att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning dels när den underkände klagandens påstående att EUIPO registrerade varumärken som i hög grad liknade den skyddade geografiska beteckningen i fråga, dels när den slog fast att kräm av oliver var jämförbar med olivolja.

25 EUIPO, med stöd av Republiken Italien, och intervenienten har ifrågasatt klagandens argument.

26 Tribunalen framhåller inledningsvis att klaganden inom ramen för den andra grunden har ifrågasatt dels överklagandenämndens jämförelse av de motstående kännetecknen, dels slutsatsen att olivolja och kräm av gröna och svarta oliver utgör varor av samma slag.

27 Det ska vidare understrykas att överklagandenämnden, i motsats till vad klaganden har gjort gällande, inte tillämpade artikel 13.1 b i förordning nr 1151/2012. Efter det att den hade konstaterat att artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig i förevarande fall (punkt 21 i det överklagade beslutet), preciserade den att den bestämmelsen i själva verket utgjorde en fastställelse av de bestämmelser som följer av artiklarna 13.1 och 14.1 i förordning nr 2081/92, vilka däremot är direkt tillämpliga i förevarande fall enligt artikel 142 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden tillade att även om den var skyldig att beakta den absoluta ogiltighetsgrund som parten i tvisten gjort gällande, var den även skyldig att beakta den grunden i enlighet med de bestämmelser som var i kraft när ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs (punkterna 27 och 28 i det överklagade beslutet). Klaganden har emellertid inte ifrågasatt det resonemang som överklagandenämnden förde i detta avseende vid tribunalen.

28 Vad beträffar frågan vilka bestämmelser som är tillämpliga i förevarande mål, erinrar tribunalen om att det i artikel 142 i förordning nr 40/94, i den lydelse som är tillämplig i förevarande mål, föreskrivs att ”[b]estämmelserna i … förordning … nr 2081/92 …, särskilt artikel 14, … inte [skall] påverkas av den här förordningen”. I artikel 14.1 första stycket i förordning nr 2081/92, i den lydelse som är tillämplig i förevarande fall, anges bland annat att ”[n]är en … geografisk beteckning registrerats i enlighet med denna förordning, skall ansökan om registrering av ett varumärke som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 och som avser samma slags vara, avslås om ansökningen ingivits efter dagen för det offentliggörande som avses i artikel 6.2 [i samma förordning]”. I artikel 14.1 andra stycket i förordning nr 2081/92 föreskrivs att ”[v]arumärkesregistrering som har skett i strid med vad som sägs i föregående stycke [i förevarande bestämmelse] skall förklaras ogiltig”.

29 Härav följer att EUIPO är skyldig att tillämpa förordning nr 40/94 på ett sådant sätt att skydd som meddelats för geografiska beteckningar enligt förordning nr 2081/92 inte påverkas. EUIPO ska därför i enlighet med artikel 14.1 i förordning nr 2081/92 avslå ansökningar om registrering av varumärken som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 i den förordningen och som avser samma slags vara, och, om varumärkesregistrering redan har skett, förklara registreringen ogiltig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/harmoniseringskontoret – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, punkterna 53–56).

30 I förevarande fall tillämpade överklagandenämnden artikel 13.1 b i förordning nr 2081/92 där det föreskrivs att ”[r]egistrerade beteckningar skall skyddas mot … [v]arje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när varans verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som 'stil', 'typ', 'metod', 'sådan som tillverkas i', 'imitation' eller dylikt”. Med beaktande av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecken, drog överklagandenämnden slutsatsen att användningen av kännetecknet TOSCORO utgjorde en anspelning på den skyddade geografiska beteckningen i fråga med avseende på vissa varor i klass 29.

31 Begreppet anspelning, som återfinns i artikel 13.1 b i förordning nr 2081/92, omfattar det tänkta fallet att det ord som används för att ange en vara innehåller en del av en skyddad beteckning, på så sätt att varunamnet får konsumenten att som referensbild tänka på den vara som har den skyddade beteckningen (dom av den 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punkt 25, och dom av den 26 februari 2008, kommissionen/Tyskland, C-132/05, EU:C:2008:117, punkt 44). Domstolen har härvidlag beaktat den fonetiska och visuella likhet som kan föreligga mellan försäljningsbeteckningarna. Domstolen har även framhållit att det i förekommande fall ska tas hänsyn till att två ord på olika språk ”ligger nära varandra i begreppsmässigt hänseende”. Slutligen har domstolen slagit fast att det kan vara fråga om en anspelning på en skyddad beteckning även när det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de berörda varorna, då det väsentliga är att omsättningskretsen inte får några associationer vad gäller varans ursprung, eller att en näringsidkare inte på ett orättmätigt sätt kan dra fördel av den skyddade geografiska beteckningens anseende (se, analogt, dom av den 21 januari 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkterna 33, 35 och 45 och där angiven rättspraxis).

32 Vidare, med hänsyn till de mål som eftersträvas med förordning nr 2081/92, som bland annat består i att säkerställa konsumentskyddet (dom av den 25 juni 2002, Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, punkt 31), ska man beakta förväntningarna hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument (se, analogt, dom av den 21 januari 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkterna 24 och 25). Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35).

Vad slutligen beträffar de motstående kännetecknen, ska bedömningen utgå från konsumenten på unionsnivå (se, analogt, dom av den 21 januari 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkt 27).

33 Såvitt avser jämförelsen av de motstående kännetecken, har klaganden i huvudsak framfört argumentet att kännetecknen skiljer sig åt och att det omstridda varumärket följaktligen inte anspelar på den skyddade geografiska beteckningen i fråga.

34 Såsom överklagandenämnden emellertid med rätta har framhållit, är den inledande delen av respektive kännetecken identisk, då den utgörs av beståndsdelen ”tosc”. Det ska härvidlag erinras om att konsumenten normalt sett fäster större uppmärksamhet vid den inledande delen av ett kännetecken än vid kännetecknets sista del (dom av den 16 mars 2005, L'Oréal/harmoniseringskontoret – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, punkterna 64 och 65, och dom av den 15 juli 2015, Westermann Lernspielverlag/harmoniseringskontoret – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, ej publicerad, EU:T:2015:490, punkt 26).

35 Dessutom är även den sista bokstaven i de båda motstående kännetecknen, det vill säga bokstaven ”o”, identisk.

36 De motstående kännetecknen som båda består av sju bokstäver och tre stavelser har således fem gemensamma bokstäver som är placerade på samma sätt.

37 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att de motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i visuellt hänseende. Detta gäller trots att det föreligger en skillnad dem emellan såvitt avser beståndsdelen ”or” i det ena kännetecknet och beståndsdelen ”an” i det andra kännetecknet. Överklagandenämnden angav med rätta att denna skillnad, som avser två bokstäver som återfinns i mitten av de motstående kännetecknen, inte uppväger den betydande likhet som det tidigare redogjorts för och som avser den inledande delen respektive slutet av nämnda kännetecken.

38 Överklagandenämnden gjorde även en riktig bedömning när den fann att de motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i fonetiskt hänseende. De motstående kännetecknens första och sista stavelser är nämligen desamma. Den skillnad som föreligger såvitt avser kännetecknens mellersta stavelse innebär inte att den betydande likhet som föreligger mellan kännetecknen med framgång kan ifrågasättas, såsom överklagandenämnden med rätta har slagit fast. Den omständigheten, som klaganden har gjort gällande, att de motstående kännetecknen på engelska uttalas med betoningen på olika delar av orden föranleder inte någon annan bedömning avseende den fonetiska likhet som föreligger mellan dem, och inte heller avseende den omständigheten att de på andra språk uttalas med betoningen på samma delar av orden.

39 Mot bakgrund av dessa omständigheter konstaterar tribunalen att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende.

40 Klagandens argument, som avser att ordet ”toscoro” är påhittat och inte har någon särskild innebörd, medan den skyddade geografiska beteckningen i fråga ger associationer till olivolja från Toscana, innebär, även om det skulle anses vara styrkt, inte att det kan slås fast att det omstridda varumärket inte anspelar på den skyddade geografiska beteckningen i fråga. Den anförda omständigheten kan inte påverka bedömningen att de motstående kännetecknen liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. Därtill kommer att det samband som föreligger mellan en skyddad geografisk beteckning och den skyddade varan är en naturlig följd av en sådan betecknings natur och inte kan medföra att det skydd som följer av unionsrätten blir mindre omfattande.

41 Med beaktande av samtliga dessa omständigheter och särskilt av den visuella och fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen, gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig bedömning när den fann att ordet ”toscoro” skulle kunna anses anspela på den skyddade geografiska beteckningen ”Toscano”, när konsumenten ställs inför varor av samma slag som dem som den skyddade geografiska beteckningen avser. Den visuella och fonetiska likheten mellan dem kan få konsumenten att som referensbild tänka på den olivolja som har den skyddade ursprungsbeteckningen ”Toscano” när vederbörande står inför en vara av samma slag och som är försedd med beteckningen ”toscoro” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 februari 2008, kommissionen/Tyskland, C-132/05, EU:C:2008:117, punkt 48).

42 Vad beträffar de berörda varorna har klaganden inte ifrågasatt överklagandenämndens bedömning, som för övrigt är riktig, att olivolja omfattas av varuslagen ”ätliga oljor och fetter” och ”ätliga vegetabiliska oljor och speciellt olivolja” som det omstridda varumärket avser och som ingår i klass 29. Dessa varor är således av samma slag som olivolja som skyddas av den skyddade geografiska beteckningen i fråga.

43 Klaganden har däremot ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att det omstridda varumärket anspelar på den skyddade geografiska beteckningen i fråga med avseende på varorna ”krämer av gröna och svarta oliver” som också ingår i klass 29.

44 Tribunalen erinrar om att det i artikel 14.1 i förordning nr 2081/92, i den lydelse som är tillämplig i förevarande fall, föreskrivs att en ansökan om registrering av ett varumärke som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 i samma förordning och som avser samma slags vara, ska avslås. Den vara som är i fråga behöver således inte med nödvändighet vara identisk med den vara som den skyddade geografiska beteckningen avser men varorna måste ha vissa gemensamma egenskaper.

45 Tribunalen framhåller härvidlag att krämer av oliver, å ena sidan, och olivolja, å andra sidan, har en viktig egenskap gemensam, nämligen att de utgör livsmedel som har sitt ursprung i oliver. Deras huvudingrediens är med andra ord densamma. Klaganden har gjort gällande att krämer av oliver huvudsakligen utgör ”kosmetiska produkter”. Det är uppenbart att detta påstående saknar grund och det kan således inte godtas. Det finns inget stöd för påståendet och därutöver är det oförenligt med rubriken och den förklarande anmärkningen avseende varor i klass 29 i Niceöverenskommelsen. Den klassen avser nämligen huvudsakligen ätbara varor. Dessutom gjorde överklagandenämnden, utan att klaganden inkommit med några bestämda uppgifter i det avseendet, en riktig bedömning när den slog fast att begreppet ”krämer av oliver” var tillräckligt vagt för att krämer som framställs utifrån olivolja ska anses omfattas och att det således står klart att krämer av oliver och olivolja ska anses utgöra näraliggande varor. Därutöver ska det i detta avseende framhållas att de uppgifter som intervenienten har inkommit med vid EUIPO, bland annat inom ramen för dess yttrande av den 5 juli 2013, visar att vissa ätbara beredningar på burk, som framställs utifrån oliver, innefattar ingrediensen olivolja, och i förekommande fall sådan olivolja som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen i fråga. Överklagandenämnden gjorde följaktligen inte någon felaktig bedömning när den fann att krämer av oliver utgjorde varor av samma slag som den olivolja som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen i fråga.

46 Klagandens övriga argument föranleder inte någon annan bedömning.

47 Vad beträffar påståendet att EUIPO har registrerat varumärken som uppvisar stora likheter med den skyddade geografiska beteckningen i fråga, erinrar tribunalen om att överklagandenämnderna ska fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som varumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Såsom överklagandenämnden med rätta angett ska frågan huruvida dessa beslut är lagenliga därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av unionsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringskontoret, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 65). Vid antagandet att klaganden med sina argument har avsett att göra gällande att likabehandlingsprincipen har åsidosatts, erinrar tribunalen om att iakttagandet av den principen ska vara förenlig med iakttagandet av legalitetsprincipen. Dessutom ska, med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltningssed, bedömningen av en registreringsansökan vara strikt och fullständig och göras i varje enskilt fall (dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 75 och 77). Av de skäl som angetts ovan, har överklagandenämnden inte gjort någon felaktig bedömning. Härav följer att klaganden inte kan vinna framgång med att åberopa tidigare beslut av EUIPO för att vederlägga överklagandenämndens slutsats i det angripna beslutet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 maj 2012, Universal Display/harmoniseringskontoret (UniversalPHOLED), T-435/11, ej publicerad, EU:T:2012:210, punkt 39). Det ska dessutom understrykas att de beslut av EUIPO som klaganden har åberopat avsåg kännetecken som skiljer sig från dem som avses i förevarande mål.

48 Vad beträffar klagandens argument att den skyddade geografiska beteckning som är i fråga inte är känd konstaterar tribunalen att även om det antas att ett sådant argument får åberopas i målet vid tribunalen, saknar det verkan. Såsom EUIPO har framhållit i sina inlagor är den omständigheten att en skyddad geografisk beteckning är känd inte ett villkor för att den ska åtnjuta skydd.

49 Mot bakgrund av samtliga ovan anförda omständigheter finner tribunalen att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 15 i TRIPs-avtalet

50 Klaganden har anfört att det omstridda varumärket uppfyller de villkor som anges i artikel 15 i TRIPs-avtalet och att den skyddade geografiska beteckningen i fråga uppfyller villkoren i artikel 22 i samma avtal. Klaganden menar att de båda systemen för registrering utesluter varandra och att det omstridda varumärket därför även fortsättningsvis ska finnas med i registret över EU-varumärken.

51 EUIPO, med stöd av Republiken Italien, och intervenienten har ifrågasatt klagandens argument.

52 Det ska erinras om att enligt artikel 188 i rättegångsreglerna får de inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen inte ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden.

53 Artikel 15 i TRIPs-avtalet jämförd med artikel 22 i samma avtal har emellertid, såsom EUIPO med rätta angett i sina inlagor, inte åberopats av klaganden vid EUIPO:s enheter.

54 Den tredje grunden ska följaktligen avvisas.

55 Överklagandet ska följaktligen ogillas i sin helhet, utan att det är nödvändigt att tribunalen prövar huruvida det andra yrkandet kan tas upp till sakprövning.

Rättegångskostnader

56 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

57 Medlemsstater som har intervenerat ska enligt artikel 138.1 i samma rättegångsregler bära sina rättegångskostnader.

58 EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkanden bifallas.

59 Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Roberto Mengozzi ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som har uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP.

3) Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 februari 2017.

Underskrifter