FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JÁN MAZÁK

föredraget den 3 februari 2009 [1]

1. Aceites del Sur-Coosur SA, tidigare Aceites del Sur SA (nedan kallad klaganden) har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska upphäva förstainstansrättens dom i målet Koipe mot harmoniseringsbyrån och Aceites del Sur (La Española). [2] Förstainstansrätten ändrade det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) antog den 11 maj 2004. [3] Förstainstansrätten bedömde att Aceites Carbonells, numera Koipe Corporation SL (nedan kallat Koipe), överklagande till överklagandenämnden var välgrundat och att dess invändning därför skulle bifallas.

I — Tillämpliga bestämmelser

2. I artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken [4] föreskrivs följande:

”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.”

1 — Originalspråk: engelska.
2 — Dom av den 12 september 2007 i mål T-363/04, REG 2007, s. II-3355 (nedan kallad den överklagade domen).
3 — Ärende R 1109/2000-4 (nedan kallat det omtvistade beslutet).
4 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

3. I artikel 8.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

”Med äldre varumärken avses i punkt 1

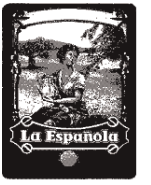
a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

i) Gemenskapsvarumärken.

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå. …”

II — Bakgrund till tvisten

4. Klaganden ingav den 23 april 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärke (nedan kallat det sökta varumärket eller varumärket La Española) till harmoniseringsbyrån. Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:



5. Varumärkesansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 89/98 av den 23 november 1998. Den 23 februari 1999 framställde Koipe en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med avseende på samtliga varor som avsågs i ansökan. Koipe hänvisade till risken för förväxling, enligt artiklarna 8.1 b, 8.2 c och

8.5 i förordning nr 40/94, mellan det sökta varumärket och Koipes äldre figurmärke Carbonell (nedan kallat det äldre varumärket eller varumärket Carbonell), vilket återges nedan:



6. Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån bedömde att Koipe endast hade visat att tre spanska registreringar och en gemenskapsregistrering förelåg för olivolja (nedan kallade de äldre spanska varumärkena). [5] Invändningsenheten avslog Koipes invändning genom beslut nr 2084/2000 av den 21 september 2000.

7. Koipe överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 19 januari 2001. Fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslog överklagandet den 11 maj 2004 genom det omtvistade beslutet och fastställde, i enlighet med det synsätt som reflekterades i invändningsenhetens beslut, att synintrycken av kännetecknen var olika vid en helhetsbedömning. Överklagandenämnden noterade nämligen att figurelement som huvudsakligen består av en bild av en människa som sitter i en olivlund har låg särskiljningsförmåga för olivolja, vilket innebär att ordelementen la española och carbonell får väsentlig betydelse. I fråga om kännetecknens jämförelsen i fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, konstaterade överklagandenämnden att Koipe inte hade bestritt att ordelementen inte alls överensstämde med varandra och att det bara i ringa mån fanns ett begreppsmässigt samband mellan de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden medgav slutligen att invändningsenheten borde ha bedömt huruvida de äldre spanska varumärkena var notoriskt kända. Överklagandenämnden fann emellertid att denna bedömning och bedömningen av de handlingar som getts in till överklagandenämnden till styrkande av att varumärkena var notoriskt kända inte var absolut nödvändiga, eftersom en av förutsättningarna för att bedöma om risk för förväxling med ett känt eller notoriskt känt varumärke föreligger i vart fall inte var uppfylld, nämligen att kännetecknen liknar varandra.

III — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

8. Den 31 augusti 2004 väckte Koipe talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet vid förstainstansrätten. Koipe åberopade två grunder till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och åsidosättande av skyldigheten att bedöma den bevisning som hade åberopats till styrkande av att det äldre varumärket är känt.

5 — Koipe hade åberopat sex spanska registreringar, gemenskapsregistrering nr 338681, två internationella registreringar och nationella registreringar i Irland, Danmark, Sverige och Förenade kungariket till styrkande av att det äldre varumärket förelåg.

9. Förstainstansrätten konstaterade inledningsvis att parterna var oense om vilka registreringar som skulle beaktas vid bedömningen av om Koipe har den rätt att framställa en invändning som företaget har gjort gällande. Harmoniseringsbyrån och klaganden gjorde gällande att överklagandenämnden inte borde ha beaktat gemenskapsregistrering nr 338681 (nedan kallat Koipes gemenskapsvarumärke) eftersom Koipe inkom med sin ansökan härom efter det att ansökan om det sökta varumärket hade inkommit. Förstainstansrätten ansåg emellertid att frågan saknade relevans och anförde att ”… det [omtvistade] beslutet grundas … huvudsakligen på att figurelementen i varumärket Carbonell och i det sökta varumärket inte liknar varandra. Figurelementet i varumärket Carbonell är … identiskt i samtliga registreringar som [Koipe] har åberopat, både de som överklagandenämnden beaktade och de den inte beaktade”. [6]

10. Förstainstansrätten tog därefter ställning till Koipes första grund, enligt vilken det omtvistade beslutet strider mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att hänsyn inte togs till att de aktuella varumärkena, vid en första anblick, på det hela taget liknar varandra och därför kan ge upphov till förväxling på marknaden, och till att det sökta varumärket och det äldre varumärket betecknar identiska varor.

11. I punkterna 75–78 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten följaktligen att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet, till stöd för slutsatsen att figurelementen i de motstående varumärkena hade låg särskiljningsförmåga, endast hade angett att de aktuella figurelementen är vanliga i olivoljesektorn. Dessa bestod huvudsakligen av en person som sitter i en lantlig omgivning, närmare bestämt i en olivlund. Enligt förstainstansrätten hade överklagandenämnden emellertid inte närmare angett varför den bedömde att figurelementen hade låg särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden hade inte heller hänvisat till något annat varumärke än de motstående varumärkena som innehåller figurelement som liknar figurelementen i dessa varumärken. I punkt 87 i den överklagande domen konstaterade förstainstansrätten därför att överklagandenämnden felaktigt hade fastslagit i det omtvistade beslutet att figurelementen i de motstående varumärkena hade låg särskiljningsförmåga.

12. Förstainstansrätten konstaterade dessutom att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till en felaktig bedömning när den fastställde att jämförelsen av ordelementet i de motstående varumärkena skulle tillmätas väsentlig betydelse i förevarande mål med hänsyn till att figurelementen i nämnda varumärken har låg särskiljningsförmåga, även om ordelementet i varumärket La Española i sig endast har låg särskiljningsförmåga. [7]

6 — Se punkt 48 i den överklagade domen.

7 — Se punkterna 88 och 89 i den överklagade domen. I punkterna 92 och 93 i den överklagade domen angav förstainstansrätten att ”harmoniseringsbyrån … i andra invändningsförfaranden [har] haft en annan uppfattning än vad byrån har företrätt i förevarande mål” då den i andra invändningsförfaranden har bedömt att ”uttrycket la española endast ha[de] låg särskiljningsförmåga, eftersom det [var] en vanlig beteckning inom livsmedelssektorn och … hänvisa[de] till varornas geografiska ursprung”.

13. Med beaktande av att varumärkena liknar varandra och risken för förväxling anförde förstainstansrätten i punkt 103 i den överklagade domen att ”samtliga gemensamma beståndsdelar hos de två ifrågavarande varumärkena ger ett mycket likartat visuellt helhetsintryck, eftersom det väsentliga budskapet och helhetsintrycket i varumärket Carbonell med stor precision återges i varumärket La Española, nämligen en kvinna som är klädd i typisk dräkt och som sitter på ett visst sätt nära en olivträdgren och med en olivlund i bakgrunden. Helheten utgörs av nästan samma fördelning av ytor och även färger och placeringen av beteckningarna är närmast identisk, liksom sättet att skriva in dessa beteckningar”. Förstainstansrätten bedömde att detta likartade helhetsintryck oundvikligen innebär en risk för att konsumenterna förväxlar de motstående varumärkena, och att denna risk för förväxling inte blir mindre av att ordelementen är olika, eftersom ordelementet i det sökta varumärket har mycket låg särskiljningsförmåga med hänsyn till att det hänför sig till varans geografiska ursprung. [8]

14. Förstainstansrätten konstaterade därför att överklagandenämnden saknade fog för att slå fast att risk för förväxling mellan de motstående varumärkena inte förelåg. Av förstainstansrättens konstateranden följde tvärtemot att risk för förväxling föreligger mellan dessa två varumärken. [9] Förstainstansrätten konstaterade följaktligen att talan skulle bifallas på den första grunden, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten ansåg inte att det fanns skäl att pröva den andra grunden och fastställde att det omtvistade beslutet skulle ändras. [10]

IV — Överklagandet

15. Klaganden har anfört två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden och den andra grundens första del ska behandlas tillsammans.

A — *Den första grunden och den andra grundens första del*

16. Som *första grund* har *klaganden* gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning när den fastställde att frågan om vilka registreringar som ska beaktas saknar relevans för bedömningen av om Koipes invändning skulle vinna bifall. Koipes gemenskapsvarumärke borde inte ha beaktats i den överklagade domen med anledning av att det inte är ett äldre varumärke i den mening som avses i artikel 8.2 a i i förordning nr 40/94. De enda relevanta varumärkena utgjordes således av de äldre spanska varumärkena. Av detta följer att frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de äldre

8 — Se punkterna 104 och 105 i den överklagade domen.

9 — Se punkt 112 i den överklagade domen.

10 — Se punkterna 113 och 114 i den överklagade domen.

spanska varumärkena uteslutande ska bedömas med beaktande av allmänheten i Spanien, där Koipes äldre varumärken skyddas, och inte med beaktande av allmänheten inom hela gemenskapen.

17. *Koipe* och *harmoniseringsbyrån* har i huvudsak gjort gällande att klaganden tillmäter ordalydelsen i punkterna 47 och 48 i den överklagade domen obefogad vikt. Koipe och harmoniseringsbyrån har i huvudsak uppgett att förstainstansrättens analys av om det förelåg risk för att de motstående varumärkena skulle förväxlas uteslutande, och i varje skede, genomfördes med beaktande av spanskt territorium och den spanska marknaden.

18. Som första del i den andra grunden har *klaganden* gjort gällande att förstainstansrätten, genom att inte korrekt identifiera de äldre varumärkena, gjorde en oriktig avgränsning av omsättningskretsen och det relevanta territoriet med avseende på bedömningen av risken för förväxling.

19. *Koipe* och *harmoniseringsbyrån* har i huvudsak gjort gällande att förstainstansrätten korrekt avgränsade sin analys av omsättningskretsen och det relevanta territoriet till Spanien, med avseende på bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

1. Bedömning

20. Jag anser att klaganden har rätt i att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den inte exakt avgränsade de äldre varumärken som ska beaktas i förevarande mål. Förstainstansrätten underlät särskilt att uttryckligen undanta Koipes gemenskapsvarumärke från de varumärken som ska beaktas på grund av att det inte utgör ett äldre varumärke i den mening som avses i artikel 8 i förordning nr 40/94. [11]

21. Denna felaktiga rättstillämpning förefaller emellertid inte ha haft någon avgörande inverkan på kategoriseringen av omsättningskretsen eller, för den delen, på den överklagade domen. [12] Det framgår nämligen av den överklagade domen att förstainstansrätten inte hänvisade till någon annan omsättningskrets eller något annat territorium än den spanska omsättningskretsen och det spanska territoriet.

22. Av detta följer att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den första grunden eller den andra grundens första del.

11 — Då Koipes gemenskapsvarumärke är efterdaterat i förhållande till ansökan av den 23 april 1996 för det sökta varumärket.

12 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 30 september 2003 i mål C-94/02, Biret mot rådet (REG 2003, s. I-10565), punkt 63.

B — *Den andra grundens andra del*

23. Som andra del i den andra grunden har *klaganden* gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen, trots att det anges i rättspraxis att [det] ”vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska […] göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det en skilda fallet” [13], underlät att beakta två mycket viktiga och relevanta faktorer, nämligen (i) att varumärkena tidigare existerade samtidigt under en lång period och (ii) den omständigheten att det sökta varumärket och de äldre spanska varumärkena är kända.

24. Enligt klaganden undersökte förstainstansrätten i den överklagade domen inte heller de aktuella varumärkena på grundval av kriteriet ”helhetsbedömning” eller ”helhetsintryck”, utan gjorde separata och successiva analyser av beståndsdelarna i de sammansatta varumärkena, och åsidosatte på så sätt artikel 8.1 b och den rättspraxis i vilken nämnda artikel har tolkats. Genom att tillmäta figurelementen avgörande betydelse och förneka att varumärkets ordelement var av betydelse, missuppfattade förstainstansrätten följaktligen de faktiska omständigheterna och bevisningen i akten.

25. Klaganden och harmoniseringsbyrån har vidare anfört att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning av omsättningskretsen när den betecknade den spanska genomsnittskonsumenten av olivolja som en konsument som ligger närmre den urtyp för genomsnittskonsument som används i tysk rättspraxis, det vill säga ”en oaktsam och obetänksam konsument”, än den urtyp för europeiska konsumenter som har utvecklats i gemenskapsrättspraxis, det vill säga ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten konsument”. [14] I den överklagade domen utgår förstainstansrätten dessutom från att konsumenter är mindre uppmärksamma vad avser varumärken för olivolja, i stället för att utgå från den grad av uppmärksamhet som den spanska genomsnittskonsumenten, vilken är normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten, normalt ägnar olivolja.

26. Koipe har däremot gjort gällande att förstainstansrätten tillämpade kriteriet helhetsbedömning på ett korrekt sätt, då den gjorde en korrekt bedömning av risken för förväxling, mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, inklusive den omständigheten att varumärken under den tid som de båda hade funnits på den spanska marknaden inte hade gjort detta problemfritt. Enligt rättspraxis på detta område har inte alla beståndsdelar som ingår i ett varumärke samma värde eller vikt. Den omständigheten att förstainstansrätten beslutade att tillmäta figurelementen avgörande betydelse och drog slutsatsen att risk för förväxling förelåg mellan de motstående varumärkena, samtidigt som den ändå beaktade ordelementen, strider således inte mot gemenskapens rättspraxis om varumärken.

13 — Se dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22, och av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-643), punkt 18.

14 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 26.

Förstainstansrätten avvek inte från det vedertagna kriteriet för bedömning av en sådan risk. Vad gäller klagandens argument att det har skett en felaktig kategorisering av den spanska konsumenten av olivolja, har Koipe anfört att detta utgör rent faktiska omständigheter vilka inte kan prövas i mål om överklagande.

27. *Harmoniseringsbyrån* anser till att börja med att den omständigheten att förstainstansrätten underlät att beakta att varumärken förekom samtidigt på det aktuella territoriet och att det sökta varumärket var känt i Spanien saknade avgörande inflytande på utgången i det mål som avgjordes genom den överklagade domen. Harmoniseringsbyrån har vidare gjort gällande att förstainstansrätten jämförde de motstående tecknen med utgångspunkt i enbart figurelementen med anledning av att de andra faktorerna var oviktiga. Harmoniseringsbyrån överlåter emellertid åt domstolen att avgöra denna fråga och har nöjt sig med att redogöra för två möjliga utfall av överklagandet.

Bedömning

28. Vad gäller klagandens argument avseende de motstående varumärkenas samtidiga förekomst framgår det av de handlingar som har inkommit till domstolen att den samtida förekomst som har förekommit har varit allt annat än ”problemfri”. Innehavarna av varumärket Carbonell har vidtagit ett antal åtgärder vid domstol för att få registreringen av varumärket La Española hävd eller för att framställa registreringshinder mot detsamma [15], bland annat vid spansk domstol.

29. Av de handlingar som har inkommit till och de yttranden som har avgetts vid domstolen framgår att de spanska domstolarna i huvudsak genomgående har gått på klagandens linje och sålunda har tillåtit en situation där de motstående varumärkena faktiskt får finnas samtidigt på den spanska marknaden. [16] Även om man utgår från att det har visats att varumärkena förekom samtidigt på den spanska marknaden, har klaganden enligt min mening inte i vederbörlig ordning visat att denna förekomst grundade sig på att det inte förelåg någon risk för förväxling. [17]

30. Vad avser frågan om varumärkena är kända nöjer jag mig med att erinra om att det i princip är frågan huruvida det äldre

15 — Med hänvisning till likheten mellan de motstående varumärkenas figurativa inslag.

16 — I ett antal domar har förstainstansrätten angett att det inte är helt uteslutet att samtida förekomst av varumärken på marknaden eventuellt kan minska risken för förväxling. Se dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II-1667), punkt 86, av den 25 oktober 2006 i mål T-13/05, Castell del Remei mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. II-85), och av den 11 december 2007 i mål T-10/06, Portela & Companhia mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. II-166).

17 — Det har därmed inte fastställts att omsättningskretsen är medveten om att de motstående varumärkena tillhör olika företag.

varumärket är känt, och inte huruvida det sökta varumärket är känt, som ska beaktas, vid bedömningen av om likheten mellan de varor eller tjänster som omfattas av de båda varumärkena räcker för att risk för förväxling ska föreligga. [18]

31. Enligt min mening underlät förstainstansrätten att bedöma betydelsen av att varumärkena förekom samtidigt och huruvida det sökta varumärket var känt med avseende på risken för förväxling i den överklagade domen. Med beaktande av slutsatserna i punkterna 31 och 32 ovan motiverar förstainstansrättens missbedömning emellertid inte att den överklagade domen upphävs. Med beaktande av att det inte fastställdes att den samtida förekomsten av de motstående varumärkena grundade sig på att det inte förelåg någon risk för förväxling, och med beaktande av att det i princip är frågan huruvida varumärket Carbonell, snarare än varumärket La Española, är känt eller inte som ska undersökas vid bedömningen av risken för förväxling, påverkades inte utgången i det mål som avgjordes genom den överklagade domen av förstainstansrättens missbedömning.

32. Jag anser att den verkliga svårigheten med förevarande överklagande ligger i förstainstansrättens påstått felaktiga tolkning och tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (i synnerhet med avseende på de visuella skillnaderna mellan ordelementen i de aktuella varumärkesnamnen).

33. I detta sammanhang anser jag att det är lämpligt att citera fast rättspraxis, såsom den prydligt sammanfattades av domstolen i målet harmoniseringsbyrån mot Shaker. [19] I denna dom angav domstolen att det ”skall … erinras om att det av … [artikel 8.1 b i förordning nr 40/94] följer att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, skall 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, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”.

34. I samma dom angav domstolen att ”gemenskapslagstiftaren har i detta avseende i sjunde skälet i förordning nr 40/94 preciserat att risken för förväxling måste bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna”. [20]

35. Enligt fast rättspraxis ”föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjäns-

18 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 24.

19 — Dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P (REG 2007, s. I-4529), punkt 31. Se också dom av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-114*), punkt 31.

20 — Harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkt 32.

terna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band". [21]

36. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det dessutom göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. [22]

37. Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska vidare, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, 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. [23]

38. Slutligen angav domstolen att "för att bedöma graden av likhet mellan de berörda varumärkena skall graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet fastställas, och i förekommande fall skall det avgöras vilken betydelse som skall tillmätas dessa olika faktorer, med hänsyn till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om och under vilka villkor de saluförs". [24]

39. Vad avser den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten i punkt 87 för det första att figurelementen i de motstående varumärkena, i motsats till vad som angavs i det omtvistade beslutet, skulle tillmätas större betydelse. Förstainstansrätten ansåg att nämnda figurelement inte hade låg särskiljningsförmåga.

40. I punkterna 88–93 i den överklagade domen tillmätte förstainstansrätten för det andra, även denna gång i motsats till vad som angetts i det omtvistade beslutet, ordelementet i varumärket La Española mindre betydelse och fastställde att det saknade dominerande karaktär.

41. Därefter undersökte förstainstansrätten likheten mellan de motstående varumärkena och risken för förväxling.

21 — Se domarna i målen harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkt 33, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån (ovan fotnot 19), punkt 32 och där angiven rättspraxis.

22 — Domarna i målen harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkt 34, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån (ovan fotnot 19), punkt 33.

23 — Domarna i målen harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkt 35, och Nestlé mot harmoniseringsbyrån (ovan fotnot 19), punkt 34.

24 — Domen i målet harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkt 36.

42. I punkt 98 i den överklagade domen erinrade förstainstansrätten om sin egen rättspraxis enligt vilken två varumärken liknar varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis liknar varandra i ett eller flera relevanta avseenden. [25] I punkterna 100–103 i den överklagade domen genomförde förstainstansrätten en visuell jämförelse av de motstående varumärkena.

43. I det hänseendet förefaller förstainstansrätten ha undersökt vissa aspekter av de aktuella varumärkesnamnen ur ett visuellt perspektiv. [26] Förstainstansrätten fastställde att ”varumärkets beteckning anges i en vit ram mot röd bakgrund i etikettens nedre del” och att ”varumärkets beteckning anges i vita bokstäver av samma storlek mot ramens röda bakgrund”. Jag vill emellertid betona att förstainstansrätten inte undersökte eller jämförde det faktiska innehållet i varumärkesnamnens ordelement.

44. I punkt 103 i den överklagade domen hänvisade förstainstansrätten åter igen till varumärkesnamnen, men gjorde detta uteslutande med avseende på ”placeringen av beteckningarna … liksom sättet att skriva in dessa beteckningar”. Än en gång underlät förstainstansrätten att undersöka det faktiska innehållet i orden och de visuella skillnaderna mellan de två orden.

45. Endast i punkt 105 i den överklagade domen hänvisade förstainstansrätten till de olika ordelementen i varumärkesnamnen, men uppgav att risken för förväxling inte blir mindre av denna olikhet eftersom ordelementet i varumärket La Española har mycket låg särskiljningsförmåga. [27] Förstainstansrätten genomförde emellertid inte någon visuell jämförelse mellan orden La Española och Carbonell.

46. Slutligen konstaterade förstainstansrätten i punkt 109 i den överklagade domen att de fonetiska skillnaderna mellan de motstående varumärkena inte är relevanta för att skilja varorna åt.

47. Med beaktande av ovanstående anser jag att klaganden har fel när den vidhåller att

25 — Med hänvisning till dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-4335), punkt 30, och av den 7 september 2006 i mål T-168/04, L & D mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. II-2699), punkt 91.

26 — Se punkt 100 i den överklagade domen.

27 — Eftersom det hänför sig till varans geografiska ursprung.

förstainstansrätten vid helhetsbedömningen av de aktuella varumärkena underlät att undersöka ordelementen i dessa varumärken. Det är uppenbart att förstainstansrätten gjorde någon slags bedömning av varumärkesnamnen.

48. Klaganden har emellertid också gjort gällande att förstainstansrätten missuppfattade de faktiska omständigheterna och bevisningen i akten när den bedömde risken för förväxling.

49. I enlighet med artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga ska ett överklagande till domstolen vara begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten 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. [28] Denna missuppfattning måste på ett uppenbart sätt framgå av handlingarna i målet utan att det behöver företas en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen. [29]

50. Vid en första anblick förefaller förstainstansrätten ha gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena. Enligt min uppfattning beaktade förstainstansrätten emellertid endast varumärkesnamnet La Española vid denna bedömning. [30] Bortsett från ett erkännande i punkt 105 av att ordelementet är olikt, innehåller den överklagade domen emellertid ingen uttrycklig bedömning av varumärkesnamnet Carbonells särskiljningsförmåga eller någon annan bedömning av detsamma. Jag anser därför att förstainstansrätten underlät att göra en adekvat jämförelse av det faktiska innehållet i ordelementen i varumärkesnamnen Carbonell och La Española.

51. Av punkterna 94–112 i den överklagade domen rörande varumärkeslikheten och risken för förväxling följer att förstainstansrätten, vid bedömningen av ordelementen i de motstående varumärkena, underlät att

28 — Se särskilt 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 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-5719), punkt 40.

29 — 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, och av den 21 september 2006 i mål C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen (REG 2006, s. I-8935), punkt 108.

30 — I punkt 92 i den överklagade domen angav förstainstansrätten särskilt att varumärket La Española endast har mycket låg särskiljningsförmåga.

bedöma det faktiska innehållet i ordelementet i varumärkesnamnet Carbonell och gjorde en ensidig och därmed rättsligt felaktig jämförelse av de motstående varumärkesnamnen. [31] Enligt min mening ledde nämnda underlåtelse till att de faktiska omständigheterna och bevisningen i akten missuppfattades.

52. Samtidigt ledde nämnda underlåtelse från förstainstansrättens sida, enligt min mening, till att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 tolkades och tillämpades på ett felaktigt sätt.

53. Jag skulle vilja tillägga att även om förstainstansrätten bedömde att innehållet i ordelementen i varumärkesnamnen Carbonell och La Española inte var dominerande och/eller var mindre viktiga, var den likväl skyldig att, såvida den inte bedömde att dessa element var försumbara, [32] jämföra det faktiska innehållet i ordelementen i varumärkesnamnen. [33] I domen i målet Medion [34] bedömde domstolen till exempel att risk för förväxling uppstod till följd av en beståndsdel som inte var dominerande.

54. Förstainstansrätten angav inte heller några uttryckliga skäl till varför den, vid den visuella jämförelsen av de motstående varumärkena, inte direkt jämförde det faktiska innehållet i ordelementen i varumärkesnamnen (det vill säga varumärkesnamnen för varumärkena Carbonell och La Española).

55. Jag håller dessutom med klaganden och harmoniseringsbyrån om att förstainstansrätten – trots att den i punkt 107 i den överklagade domen citerade korrekt rättspraxis avseende genomsnittskonsumenten såsom en ”normalt informerad samt skäligen

31 — Enligt min mening motiverar uttrycket La Españolas låga särskiljningsförmåga inte på något sätt ett beslut att, ur en visuell synvinkel, inte jämföra detta märke med det äldre varumärket Carbonell.

32 — Se, för ett liknande resonemang, domen i målet harmoniseringsbyrån mot Shaker (ovan fotnot 19), punkterna 41 och 42. I dessa punkter fann domstolen bland annat att vid prövningen av om risk för förväxling föreligger ska bedömningen av likheten mellan två varumärken göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen.

33 — Se, för ett liknande resonemang, punkt 45 ovan vad avser La Española.

34 — Dom av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 32 och följande punkter.

uppmärksam och medveten” person som skulle tillämpas vid helhetsbedömningen – i själva verket tillämpade en standard som snarare för tankarna till en mycket försumlig konsument.

56. Enligt min uppfattning överensstämmer inte förstainstansrättens bedömning av den relevanta konsumenten [35] med rättspraxis, enligt vilken genomsnittskonsumenten är ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten”.

57. Jag anser att det var ologiskt av förstainstansrätten att uppge att en ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten” genomsnittskonsument inte skulle uppmärksamma det faktiska innehållet i ordelementen i de motstående varumärkenas varumärkesnamn, inte minst med beaktande av att storleken och vikten av de aktuella kännetecknen inte är försumbar.

58. Slutligen, vad avser harmoniseringsbyråns processuella argument att förstainstansrätten inte kan anta beslut som strider mot det beslut som har antagits av ett gemenskapsorgan och som angripits utan att förstainstansrätten endast kan ogiltigförklara ett sådant beslut, räcker det med att erinra om att förstainstansrätten enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 och artikel 135 i förstainstansrättens rättegångsregler kan ändra överklagandenämndens beslut och att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordningen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom. [36]

59. Av vad som har anförts ovan följer att förstainstansrätten, enligt min mening, missuppfattade de faktiska omständigheterna och bevisen i akten och åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Den överklagade domen bör därför upphävas.

60. I förevarande mål anser jag att domstolen, i enlighet med artikel 61.1 andra meningen i domstolens stadga, ska återförvisa målet till förstainstansrätten så att den sistnämnda kan bedöma de faktiska omständigheterna (en ny jämförelse av de motstående varumärkena), och göra en korrekt helhetsbedömning av de aktuella kännetecknen.

35 — I synnerhet i punkt 109 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att ”olivolja … oftast köps i varuhus eller i affärer där varor av olika märken ställs upp på hyllor. … Under dessa förhållanden leds konsumenten mer av ett intryck än av en direkt jämförelse mellan olika varumärken, och ofta läser han inte alla uppgifter på varje olivoljebehållare. Han nöjer sig oftast med att ta en flaska vars etikett ger ett synintryck av det varumärke han söker. … [D]e motstående varumärkenas figurelement [får därför] större betydelse …”

36 — Se till exempel dom av den 18 oktober 2007 i mål T-425/03, AMS mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. II-4265), punkt 15 och där angiven rättspraxis.

V — Förslag till avgörande

61. Jag föreslår därför att domstolen

1) upphäver den överklagade domen,

2) återförvisar målet till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt för dom, och

3) fastställer att beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.