DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 24 mars 2011 *

I mål C-552/09 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 23 december 2009,

Ferrero SpA, Alba (Italien), företrätt av C. Gielen, advocaat,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

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

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: engelska.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

part i förfarandet inför överklagandenämnden,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av A. Borg Barthet (referent), tillförordnad ordförande på femte avdelningen, samt domarna M. Ilešič och E. Levits,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 30 november 2010,

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

följande

Dom

1 Ferrero SpA (nedan kallat Ferrero) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 14 oktober 2009 i mål T-140/08, Ferrero mot harmoniseringsbyrån - Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (REG 2009, s. II-3941) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten Ferreros talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 30 januari 2008 (ärende R 682/2007-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Ferrero och Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (nedan kallat det omtvistade beslutet).

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 om gemenskapsvarumärken (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 I sjunde skälet i förordning nr 40/94 angavs följande:

”Det skydd som följer av gemenskapsvarumärket, vars funktion framförallt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut om det råder identitet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också

vid likhet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Begreppet likhet bör tolkas i förhållande till risken för förväxling. En särskild förutsättning för skydd är att det finns en risk för förväxling. Denna risk 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."

4 Artikel 8.1 i samma förordning hade följande lydelse:

"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."

5 I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreskrevs följande:

"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."

6 Artikel 49.1 och 49.2 i samma förordning hade följande lydelse:

"1. En innehavare kan avstå rätten till ett gemenskapsvarumärke i fråga om en del av eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

2. Ett avstående skall skriftligen meddelas [harmoniseringsbyrån] av varumärkets innehavare. Det skall inte ha rättsverkan förrän det har införts i registret."

7 I artikel 52.1 i förordning nr 40/94, med rubriken "Relativa ogiltighetsgrunder", angavs följande:

"Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda.

…”

8 Artikel 54.2 i samma förordning hade följande lydelse:

”I den utsträckning som gemenskapsvarumärket helt eller delvis förklaras upphävt skall de rättsverkningar som enligt denna förordning är knutna till varumärket aldrig anses ha existerat.”

Bakgrund till tvisten

9 Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (nedan kallat Tirol Milch), med säte i Innsbruck (Österrike), ingav den 8 april 1998 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av följande figurkännetecken:



10 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 29 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:

”Yoghurt, fruktyoghurt, yoghurtdrycker, yoghurtdrycker innehållande frukter; halvfabrikaträtter och färdiga maträtter, i huvudsak baserade på yoghurt eller yoghurtprodukter; yoghurtkrämer.”

11 Ferrero framställde den 14 januari 1999 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor som avses med detta varumärke. Invändningen gjordes med åberopande av Ferreros äldre ordmärke KINDER, vilket hade registrerats i Italien den 28 januari 1965 under nummer 168843 och, efter förnyelse, under nummer 684985, för varor som omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning:

”Kaffe, te, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; bröd, skorpor (kex), kakor, kakdeg och godsaker, glass, honung, sirap; jäst och bakpulver; salt, senap; peppar, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; kakao, kakaoprodukter, nämligen kakaomassa för chokladdrycker, chokladkräm; plattor, bland annat chokladplattor, choklad, praliner, chokladprydnader för julgranar, chokladprodukter fyllda med alkohol, sötsaker, godsaker, däribland kakdeg och kaksmet.”

12 Harmoniseringsbyråns invändningsenhet avslog invändningen med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 genom beslut av den 29 september 2000.

13 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd fastställde beslutet den 3 november 2003.

14 Varumärket TiMi KiNDERJOGHURT registrerades den 20 augusti 2004 och offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 11 oktober 2004.

15 Ferrero ingav den 19 augusti 2005 med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 en ansökan om ogiltighetsförklaring till harmoniseringsbyrån avseende registreringen av nämnda gemenskapsvarumärke. Ansökan avsåg samtliga produkter som omfattades av gemenskapsvarumärket.

16 Harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ogiltigförklarade gemenskapsvarumärket TiMi KiNDERJOGHURT med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 genom beslut av den 14 mars 2007.

17 Den 4 maj 2007 överklagade Tirol Milch annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

18 Genom det omtvistade beslutet upphävde harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och avslog ansökan om ogiltighetsförklaring.

19 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att fastän invändningsenhetens beslut inte har någon rättskraft är annulleringsenheten enligt regeln *nemo potest venire contra*

factum proprium fortfarande bunden av konstateranden och slutsatser rörande sakförhållandena i harmoniseringsbyråns tidigare beslut. Enligt denna regel är myndigheten skyldig att följa sina egna rättsakter, särskilt då parterna i förfarandet på ett legitimt sätt har kunnat förvärva rättigheter till ett registrerat varumärke genom dessa rättsakter. Överklagandenämnden delade vidare den bedömning som gjorts i invändningsenhetens beslut och i det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden den 3 november 2003, enligt vilken varumärkena vid en helhetsbedömning inte liknade varandra på grund av deras stora olikheter i visuellt och fonetiskt hänseende. Överklagandenämnden avslog slutligen ansökan om ogiltighetsförklaring med motiveringen att ett av rekvisiten i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, det vill säga att kännetecknen ska vara identiska eller likna varandra, inte var uppfyllt.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

20 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 april 2008, väckte Ferrero talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet och yrkade att harmoniseringsbyrån skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Vid förstainstansrätten åberopade Ferrero två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avsåg en felaktig tillämpning av rättskraftsprincipen. Som andra grund gjorde Ferrero gällande att artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.

22 Vad avser den första grunden anförde förstainstansrätten i punkt 32 i den överklagade domen att överklagandenämnden hade gjort en självständig och fullständig prövning i sak av tvisten, bland annat av frågan om kännetecknen i fråga liknar varandra, och

att överklagandenämnden inte hade tillämpat rättskraftsprincipen, trots vad som slagits fast i punkt 30 i det omtvistade beslutet. I punkt 33 i den överklagade domen drog förstainstansrätten därav slutsatsen att den första grunden vilade på en felaktig premiss och att talan således inte kunde vinna bifall på den grunden.

23 Förstainstansrätten anförde dock i punkt 36 i den överklagade domen att överklagandenämnden hade fel när den ansåg att harmoniseringsbyråns enheter, inom ramen för ett ogiltighetsförfarande, var bundna av den bedömning som gjorts i det slutliga beslutet i invändningsförfarandet, i enlighet med regeln *nemo potest venire contra factum proprium*, skyddet för förvärvade rättigheter, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar.

24 När det gäller Ferreros andra grund anförde förstainstansrätten inledningsvis i punkt 53 i den överklagade domen att frågan huruvida det äldre varumärket liknar det omtvistade varumärket utgör ett gemensamt rekvisit för artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, dit en hänvisning finns i artikel 52.1 a i samma förordning, och att det enligt detta rekvisit särskilt förutsätts att det finns visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter.

25 Förstainstansrätten hänvisade därefter, i punkt 54 i den överklagade domen, till rättspraxis enligt vilken det, för att villkoret i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 att varumärkena ska likna varandra ska vara uppfyllt, inte är nödvändigt att styrka att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar det äldre kända varumärket med det omtvistade varumärket. Det räcker att graden av likhet mellan dessa varumärken får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan. Förstainstansrätten påpekade slutligen att det vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant samband skulle göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet och att kännetecknensjämförelsen skulle, vad gäller de ifrågavarande varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

26 Förstainstansrätten påpekade emellertid i punkterna 55–59 i den överklagade domen att flera visuella och fonetiska egenskaper medför att kännetecknen i fråga inte uppfattas som att de liknar varandra i förevarande fall, trots att beståndsdelen kinder förekommer i båda kännetecknen.

27 I punkt 61 i den överklagade domen anförde förstainstansrätten, vad beträffar Ferreros argument att det äldre varumärket är känt och argumentet att varorna som omfattas av de motstående varumärkena är av liknande slag, att även om detta kunde tas i beaktande vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling, påverkar det emellertid inte bedömningen av om de två kännetecknen liknar varandra. Förstainstansrätten ansåg därtill i punkt 62 i samma dom att avsaknaden av likhet mellan de aktuella varumärkena var så utmärkande att den omständigheten att varumärket KINDER är känt inte föranledde någon annan bedömning avseende likheten, och detta oavsett om det bestritts eller ej att nämnda varumärke är känt.

28 Förstainstansrätten gjorde i punkt 63 i den överklagade domen bedömningen att förekomsten av en varumärkesfamilj eller varumärkesserie saknade relevans inom ramen för bedömningen av huruvida det gemensamma rekvisitet i artikel 8.1 b och artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllt, det vill säga huruvida det äldre varumärket och det omtvistade varumärket liknar varandra. I punkt 64 i samma dom konstaterade förstainstansrätten vidare att även om det antas att det vid bedömningen av om det föreligger en sådan likhet är relevant om det är fråga om en varumärkesfamilj eller varumärkesserie, är risken för att konsumenterna i förevarande fall får uppfattningen att det omtvistade varumärket tillhör denna varumärkesfamilj eller varumärkesserie mycket svag, eller till och med obefintlig. Detta följer av betydelsen av de olikheter mellan det motstående varumärket och de kännetecken som räknas upp i punkt 5 i ansökan, vilka innehåller beståndsdelen kinder samt ytterligare en beståndsdel och/eller figurelement.

29 Vad beträffar argumentet att överklagandenämnden inte, med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94, beaktade att det inte var nödvändigt att vid bedömningen av

graden av likhet utvärdera huruvida det föreligger risk för förväxling, ansåg förstainstansrätten i punkt 67 i den överklagade domen att de omständigheter som överklagandenämnden anförde visar att det inte föreligger någon likhet, oberoende av att likhetsgraden eventuellt kan ge upphov till risk för förväxling.

30 Avslutningsvis gjorde förstainstansrätten bedömningen, i punkt 68 i den överklagade domen, att överklagandenämnden inte begick något fel då den genomförde en ”analys av var och en av beståndsdelarna” i det motstående varumärket. Förstainstansrätten ansåg nämligen att även om det helhetsintryck som kombinationen av de beståndsdelar som utgör dessa varumärken åstadkommer, beaktas inom ramen för bedömningen av likheten, är detta dock inte oförenligt med en successiv undersökning av dessa beståndsdelar. Vidare framhöll förstainstansrätten att överklagandenämnden i förevarande fall, efter det att det fastställts att olikheterna mellan kännetecknen i fråga uppvägde den enda beståndsdel som var densamma, påpekade att vid en helhetsjämförelse var de helhetsintryck som dessa kännetecken åstadkom olika. ”Analysen av var och en av beståndsdelarna” innebar således inte att det helhetsintryck som kombinationen av de beståndsdelar som utgör de motstående varumärkena åstadkommer, inte beaktades.

31 Förstainstansrätten fann således att talan inte kunde vinna bifall med stöd av Ferreros andra grund och ogillade därmed talan.

Parternas yrkanden

32 Ferrero har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen,

— bifalla talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet och, alternativt, återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta Ferreros rättegångskostnader både i första instans och i samband med överklagandet.

33 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— föra till protokollet att Tirol Milch har avstått rätten till det omtvistade gemenskapsvarumärket och – om Ferrero skulle acceptera att förfarandet avslutas eller inte skulle bevisa sitt rättsliga intresse av att fullfölja förfarandet – förklara att överklagandet saknar syfte, samt fastställa att det saknas anledning att döma i saken och att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader,

— om domstolen skulle finna att Ferrero har ett intresse av att fullfölja förfarandet, tillåta harmoniseringsbyrån att anföra nya argument och grunder avseende överklagandet, och

— alternativt, omedelbart avvisa överklagandet i dess helhet, på grund av att det inte kan prövas i sak eller är uppenbart ogrundat, samt förplikta Ferrero att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

Prövning av överklagandet

Huruvida klaganden har ett berättigat intresse av att få saken prövad

Parternas argument

34 Harmoniseringsbyrån har i sin svarsskrivelse angett att Tirol Milch genom skrivelse av den 15 februari 2010 underrättade byrån om sin avsikt att avstå rätten till det omtvistade gemenskapsvarumärket i dess helhet, enligt artikel 49 i förordning nr 40/94.

35 Genom skrivelse av den 15 mars 2010 bekräftade harmoniseringsbyrån till Tirol Milch att avståendet hade godtagits och att det varumärke som Tirol Milch hade beviljats registrering för hade avförts ur registret över gemenskapsvarumärken. Harmoniseringsbyrån underrättade Ferrero om att varumärket avförts genom skrivelse av den 16 mars 2010.

36 Harmoniseringsbyrån har under dessa omständigheter hävdat att Ferrero framdeles saknar ett berättigat intresse av att få den överklagade domen upphävd. Det finns således inte längre någon anledning att pröva förevarande överklagande och domstolen måste förklara att förfarandet saknar syfte.

37 Vid förhandlingen har Ferrero ändå gjort gällande att det omtvistade beslutet och den överklagade domen har inneburit negativa rättsverkningar för Ferrero.

38 Ferrero har dessutom anfört att bolaget – trots att Tirol Milch har avstått rätten till det omtvistade varumärket – fortfarande har ett berättigat intresse av att få den överklagade domen upphävd och det omtvistade beslutet ogiltigförklarat. En förklaring om att ett varumärke är ogiltigt får, till skillnad från ett avstående, verkan från den dag då ansökan om registrering av varumärket gavs in.

Domstolens bedömning

39 Det ska inledningsvis erinras om att det berättigade intresset av att få saken prövad är en sakprövningsförutsättning som måste bestå fram till dess att domstolen avgör målet i sak. Enligt domstolens rättspraxis finns ett sådant intresse så länge som utgången av överklagandet kan medföra en fördel för klaganden (dom av den 14 september 2010 i mål C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals mot kommissionen, REU 2010, s. I-8301, punkterna 22 och 23).

40 Det ska i förevarande fall påpekas att förstainstansrätten genom den överklagade domen ogillade Ferreros talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Genom sistnämnda beslut hade harmoniseringsbyråns överklagandenämnd avslagit Ferreros ansökan om ogiltighetsförklaring avseende registreringen av gemenskapsvarumärket TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Om Ferrero vann framgång med den i överklagandet åberopade grunden, skulle det kunna leda till att den överklagade domen upphävs och eventuellt till och med att det omtvistade beslutet ogiltigförklaras, och därmed även att beslutet av den 20 augusti 2004 om registrering av nämnda varumärke upphävs.

42 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat finner domstolen vidare att den omständigheten att Tirol Milch har avstått rätten till gemenskapsvarumärket TiMi KiNDERJOGHURT inte i sig kan innebära att Ferreros överklagande anses sakna syfte.

43 Ferrero har nämligen fortfarande ett intresse av att överklaga förstainstansrättens dom, i den mån som ett avstående och en ogiltighetsförklaring inte har samma rättsverkningar, i enlighet med vad Ferrero har gjort gällande vid förhandlingen. Ett gemenskapsvarumärke till vilket rätten har avstått upphör inte att ha rättsverkan förrän avståendet har införts i registret, medan däremot de rättsverkningar som är knutna till ett gemenskapsvarumärke som förklarats ogiltigt aldrig anses ha existerat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 54.2 i förordning nr 40/94, med alla de rättsföljder som en sådan ogiltighetsförklaring innebär.

44 I den mån som förevarande överklagande kan medföra en fördel för Ferrero, har bolaget följaktligen fortfarande ett berättigat intresse av att få saken prövad.

Prövning i sak

45 Ferrero har till stöd för sitt överklagande åberopat en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8 i förordning nr 40/94. Grunden består av följande fem delgrunder:

— åsidosättande av det system som inrättats genom artikel 8 i förordning nr 40/94,

— underlåtenhet att ta vederbörlig hänsyn till andra omständigheter än likheten, i synnerhet den omständigheten att det äldre varumärket är känt,

— uppställande av bevisregler som är felaktiga och saknar grund,

— underlåtenhet att beakta att de äldre varumärkena delvis utgörs av ordmärken medan det omtvistade varumärket är ett figurmärke, och

— underlåtenhet att ta vederbörlig hänsyn till att det var fråga om en varumärkesfamilj.

Den första delgrunden

— Parternas argument

46 Ferrero har genom den första delgrunden hävdat att förstainstansrätten åsidosatte det system som inrättats genom artikel 8 i förordning nr 40/94 genom att göra en enda bedömning av likheten med avseende på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, trots att dessa skilda bestämmelser inrymmer helt olika rekvisit.

47 Det följer enligt Ferrero av rättspraxis att bedömningen av likheten inom ramen för var och en av de nämnda bestämmelserna är avhängig av andra omständigheter som varierar beroende på vilken bestämmelse det gäller.

48 Det följer särskilt av dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation (REG 2008, s. I-8823), att hänsyn – med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 – måste tas till den omständigheten att det äldre varumärket är känt, samt till särskiljande och dominerande beståndsdelar hos kännetecknet i fråga vid likhetsbedömningen.

49 När det gäller artikel 8.1 b ska hänsyn däremot tas till den omständigheten att det äldre varumärket är känt och till särskiljningsförmågan vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

50 Enligt harmoniseringsbyrån är det uppenbart att överklagandet inte kan vinna bifall på den första delgrunden. Harmoniseringsbyrån har hävdat att domstolen redan slagit fast att, med avseende på de två bestämmelser som nämnts ovan i punkt 46, likheten ska bedömas mot bakgrund av de visuella, ljudmässiga och begreppsmässiga likheter som finns mellan kännetecknen (dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkt 28). Om det vid denna bedömning framkommer att kännetecknen från ett helhetsperspektiv inte liknar varandra, gäller den slutsatsen för såväl artikel 8.1 b som 8.5 i förordning nr 40/94.

— Domstolens bedömning

51 Det ska inledningsvis erinras om att – i enlighet med vad förstainstansrätten angett i punkt 53 i den överklagade domen – frågan huruvida det äldre varumärket liknar det omtvistade varumärket utgör ett gemensamt rekvisit för artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

52 Rekvisitet avseende likheten mellan varumärket och kännetecknet förutsätter, såväl inom ramen för artikel 8.1 b som 8.5 i förordning nr 40/94, att det i synnerhet finns visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 28).

53 Den grad av likhet som krävs vid tillämpningen av de båda nämnda bestämmelserna skiljer sig visserligen åt. Medan skyddet enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 är villkorat av att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att det hos omsättningskretsen finns en risk för förväxling mellan dessa, utgör nämligen en sådan risk inte någon förutsättning för skydd enligt artikel 8.5 i samma förordning. De intrång som åsyftas i artikel 8.5 kan således vara följden av en mindre grad av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, i den mån som den räcker för att omsättningskretsen ska förknippa de nämnda varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 27, 29 och 31, och Intel Corporation, punkterna 57–58 och 66).

54 Det framgår däremot varken av nämnda bestämmelser eller av rättspraxis att likheten mellan de motstående varumärkena ska bedömas på olika sätt beroende på vilken av dessa bestämmelser som tillämpas.

55 När det gäller Ferreros argument angående domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, bygger det på en felaktig tolkning av nämnda dom.

56 I domen i målet Intel Corporation bekräftade domstolen sin tidigare rättspraxis om att det vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, på samma sätt som gäller för frågan huruvida det finns risk för förväxling, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer finns graden av likhet mellan de motstående varumärkena, men även graden av särskiljningsförmåga och i hur hög grad det äldre varumärket är känt (se domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 41–42 och där angiven rättspraxis).

57 Vad särskilt avser den sistnämnda faktorn har domstolen uttalat att det vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena kan vara nödvändigt att beakta i hur hög grad det äldre varumärket är känt i syfte att avgöra om det är känt utanför sin omsättningskrets. Domstolen förklarade därvid bland annat att det nämligen är möjligt att omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat förknippar de motstående varumärkena med varandra, även om denna omsättningskrets är en helt annan än omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat (se domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 52 och 53).

58 Det framgår således tydligt av domen i det ovannämnda målet Intel Corporation att domstolen därigenom, i motsats till vad Ferrero har hävdat, har slagit fast att frågan om i hur hög grad det äldre varumärket är känt och frågan om dess särskiljningsförmåga utgör relevanta faktorer vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, men däremot inte vid bedömningen av likheten mellan dessa.

59 Överklagandet kan därför inte vinna bifall på den första delgrunden.

Den andra delgrunden

— Parternas argument

60 Ferrero har genom den andra delgrunden gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning i punkterna 55–59 i den överklagade domen genom att bedöma förväxlingsrisken, med avseende på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, endast med utgångspunkt i likheten mellan de motstående varumärkena och utan att bedöma andra tillämpliga faktorer som hade kunnat vara relevanta för att kompensera för det eventuella förhållandet att kännetecknen inte liknar varandra i särskilt hög grad – i synnerhet, frågan huruvida det äldre varumärket är välkänt på den relevanta marknaden.

61 Vidare har Ferrero hävdat att förstainstansrättens påstående i punkt 62 i den överklagade domen är felaktigt, nämligen att ”avsaknad[en] av likhet mellan de aktuella varumärkena […] är] så utmärkande att den omständigheten att varumärket KINDER är känt inte föranleder någon annan bedömning avseende likheten, och detta oavsett om det bestridits eller ej att nämnda varumärke är känt”. Den omständigheten att ett varumärke är känt har nämligen en direkt effekt på omfattningen av dess skydd med avseende på likheten. Enligt Ferrero har ett varumärke som är mycket känt med nödvändighet också en mycket hög särskiljningsförmåga. För att ett yngre varumärke ska kunna särskiljas från ett äldre känt varumärke måste det följaktligen finnas väsentliga skillnader. Om man jämför två varumärken utan att beakta i hur stor utsträckning vart och ett av dem är känt, innebär det således en felaktig rättstillämpning.

62 Ferrero har även gjort gällande att om punkt 62 i den överklagade domen ska tolkas på så sätt att såväl artikel 8.1 b som 8.5 i förordning nr 40/94 förutsätter att det finns en minsta grad av likhet och att om denna nivå inte uppnås någon kompensation inte kan göras för den omständigheten att ett äldre varumärke är synnerligen känt, kan

inte heller den slutsatsen godtas eftersom det saknas rättsligt stöd för den i artikel 8. Enligt Ferrero innebär samspelet mellan likheten och den omständigheten att det äldre varumärket är känt, med avseende på dessa två bestämmelser, tvärtom att även en låg grad av likhet kan kompenseras av den omständigheten att det äldre varumärket är känt och att ett samband på så sätt skapas i den mening som avses i artikel 8.5, eller till och med en förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b.

63 Harmoniseringsbyrån har hävdat att det är uppenbart att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra delgrunden. Det följer nämligen av rättspraxis att om kännetecknen i fråga är olika, kan den eventuella omständigheten att äldre varumärken är kända inte leda till att nämnda bestämmelser tillämpas, eftersom ett av rekvisiten i bestämmelserna inte är uppfyllt. Detta gäller både beträffande artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, enligt vilken kännetecknenslikheten och varuslagslikheten är nödvändiga förutsättningar för tillämpningen av den bestämmelsen, och artikel 8.5, enligt vilken kännetecknenslikheten är ett av de självständiga och kumulativa rekvisit som måste vara uppfyllda.

— Domstolens bedömning

64 I enlighet med vad som angetts i punkt 56 i denna dom ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan det äldre varumärket och det omtvistade varumärket, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, på samma sätt som gäller för frågan om förväxlingsrisken, med avseende på artikel 8.1 b. Bland de nämnda faktorerna finns graden av likhet mellan de motstående varumärkena och mellan de varor som är försedda med dessa varumärken, i hur hög grad det äldre varumärket är känt och graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket.

65 Vid helhetsbedömningen föreligger visserligen ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, och det förhållandet att kännetecknen inte liknar varandra i särskilt hög grad kan därvid kompenseras av hög särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 maj 2009 i mål C-398/07 P, Waterford Wedgwood mot Assembled Investments (Proprietary), punkt 33). Icke desto mindre är det så att när det äldre varumärket och det omtvistade varumärket inte alls liknar varandra, är det inte tillräckligt för att det ska anses föreligga risk för förväxling mellan de motstående varumärkena eller att omsättningskretsen anses få uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, att det äldre varumärket är välkänt eller känt eller att de berörda varorna eller tjänsterna är identiska eller av liknande slag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 september 2010 i mål C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-7989, punkt 53 och där angiven rättspraxis).

66 Såsom framgår i punkt 51 i förevarande dom måste nämligen villkoret att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra vara uppfyllt för att artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas. Det är således uppenbart att dessa bestämmelser inte kan tillämpas när förstainstansrätten finner att de motstående varumärkena inte liknar varandra (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyrån, punkt 68). Det är endast om de motstående varumärkena i viss mån liknar varandra, även om det är i liten utsträckning, som rätten ska göra en helhetsbedömning för att avgöra om det – trots att de motstående varumärkena inte liknar varandra i särskilt hög grad – med anledning av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller känt, finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar varumärkena eller får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem.

67 I punkterna 55–59 i den överklagade domen ansåg dock förstainstansrätten att ett visst antal visuella och fonetiska egenskaper hos kännetecknen i fråga medför att de inte kan uppfattas som att de liknar varandra.

68 Mot bakgrund av det ovan anförda gjorde förstainstansrätten en riktig bedömning i punkterna 61 och 62 i den överklagade domen när den ansåg att omständigheterna att det äldre varumärket är känt och att varorna som omfattas av de omtvistade varumärkena är av liknande slag, inte påverkar bedömningen av om de två kännetecknen i fråga liknar varandra – även om dessa omständigheter kan tas i beaktande vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling – och att dessa omständigheter därmed inte föranleder någon annan bedömning avseende likheten, vilken inte ansågs föreligga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2008 i mål C-57/08 P, Gateway mot harmoniseringsbyrån, punkterna 55–57).

69 Därav följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra delgrunden.

Den tredje delgrunden

— Parternas argument

70 Ferrero har genom den tredje delgrunden hävdat att förstainstansrätten i punkterna 56–58 i den överklagade domen gjorde en felaktig rättstillämpning eller missuppfattade de faktiska omständigheter som framförts när den bedömde likheten mellan kännetecknen i fråga genom att tillämpa felaktiga bevisregler, vilka saknar grund och motivering.

71 Enligt Ferrero består bevisreglerna i följande. När beståndsdelar sammanfogas är varje beståndsdel inte längre särskild och självständig. Om ett figurkännetecken utgörs av två beståndsdelar, varav den ena är placerad i mitten ovanför den andra, är det som

är konvergent i kännetecknet den beståndsdel som placerats överst och denna placering i mitten kan kompensera för ett mindre typsnitt och en sämre läsbarhet på grund av den bakgrund som beståndsdelen i mitten framställs på. När ett kännetecken har två beståndsdelar är det den första beståndsdelen som är konvergent i kännetecknet. Om ett kännetecken har tre beståndsdelar är den beståndsdel som placerats i mitten försumbar.

72 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det är uppenbart att den tredje delgrunden inte kan prövas i sak. Den omfattar nämligen inte någon rättsfråga och utgör endast ett ifrågasättande av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, vilket utgör ett åsidosättande av kraven i artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol.

— Domstolens bedömning

73 Det ska inledningsvis erinras om att det följer av artikel 256.1 andra stycket FEUF och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande ska vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är därför ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma den bevisning som framförts. 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, domen i det ovannämnda målet Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyrån, punkt 49 och där angiven rättspraxis, och dom av den 13 januari 2011 i mål C-92/10 P, Media-Saturn-Holding mot harmoniseringsbyrån, punkt 27).

74 När en klagande har ifrågasatt tribunalens tolkning eller tillämpning av unionsrätten kan dock de rättsfrågor som prövats av tribunalen på nytt tas upp till diskussion i målet om överklagande (se, bland annat, dom av den 17 juli 2008 i mål C-488/06 P, L & D mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-5725, punkt 43).

75 Genom den tredje delgrunden har Ferrero hävdat att förstainstansrätten vid likhetsbedömningen förde in implicita bevisregler som inte föreskrivs i förordning nr 40/94. Ferreros avsikt är därvid att det ska fastställas att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen.

76 Den tredje delgrunden ska därför prövas i sak.

77 Det måste dock konstateras att denna delgrund inte stöds av de faktiska omständigheterna. För att komma till slutsatsen i punkt 59 i den överklagade domen att överklagandenämnden inte hade gjort någon felaktig bedömning när den ansåg att det inte fanns någon likhet mellan kännetecknen i fråga, gjorde förstainstansrätten nämligen en konkret bedömning av de visuella och fonetiska egenskaperna hos dessa kännetecken, utan att – i motsats till vad Ferrero har hävdat – föra in bevisregler av allmänt slag.

78 I den mån som Ferrero har gjort gällande att förstainstansrätten har missuppfattat de faktiska omständigheter som framförts, finns det dessutom anledning att erinra om artikel 256.1 andra stycket FEUF, artikel 58 första stycket i domstolens stadga och artikel 112.1 första stycket c i domstolens rättegångsregler. Dessa bestämmelser innebär att klaganden har en skyldighet att ange exakt vilka omständigheter som tribunalen har missuppfattat och visa de bedömningsfel som klaganden anser har orsakat denna missuppfattning hos tribunalen (se, bland annat, dom av den 7 januari 2004 i de förenade målen C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00

P och C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-123, punkt 50).

79 Ferrero har emellertid inte anfört någon omständighet till stöd för sitt påstående.

80 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på den tredje delgrunden.

Den fjärde delgrunden

— Parternas argument

81 Ferrero har genom den fjärde delgrunden gjort gällande att det följer av rättspraxis att likheten, med avseende på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94, kan vara visuell, fonetisk eller begreppsmässig och att en helhetsbedömning ska göras av dessa aspekter av likheten. Förstainstansrätten gjorde dock i punkterna 56–58 i den överklagade domen en bedömning huvudsakligen i visuellt, och i viss mån i fonetiskt, hänseende. Tonvikten lades därvid i stor utsträckning på den grafiska framställningen, såsom placeringen av och typsnittet för det omtvistade varumärkets tre beståndsdelar, och den bakgrund som de framställs på.

82 Förstainstansrätten tog därigenom inte hänsyn till att de äldre varumärkena – i synnerhet de spanska, franska och italienska varumärken som innehåller beståndsdelen KINDER – är ordmärken, vars skyddsomfång inte kan påverkas av frågor om den grafiska framställningen, såsom placeringen av beståndsdelarna, typsnittet eller den bakgrund som de framställs på.

83 Harmoniseringsbyrån har hävdat att det är uppenbart att den fjärde delgrunden inte kan prövas i sak, eftersom den inte omfattar någon rättsfråga och endast utgör ett ifrågasättande av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna.

— Domstolens bedömning

84 Det kan inledningsvis konstateras att harmoniseringsbyrån inte kan vinna framgång med argumentet att den fjärde delgrunden inte kan prövas i sak. I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdat avser nämligen nämnda delgrund en rättsfråga, eftersom det påstås att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning av räckvidden av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 i den mån som förstainstansrätten vid bedömningen av likheten mellan kännetecknen i fråga borde ha tagit hänsyn till att det äldre varumärket är ett ordmärke.

85 När det gäller prövningen i sak erinras om att vid bedömningen av graden av likhet mellan de berörda varumärkena ska graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet fastställas, och i förekommande fall ska det avgöras vilken betydelse som ska tillmätas dessa olika faktorer, med hänsyn till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om och under vilka villkor de saluförs (dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 36).

86 Dessutom ska en helhetsbedömning göras av de ifrågavarande kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet. Bedömningen av en eventuell fonetisk likhet är endast en av de relevanta faktorerna inom ramen för nämnda helhetsbedömning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-2717, punkt 21).

87 Förstainstansrätten gjorde således rätt då den i punkterna 56–58 i den överklagade domen prövade det helhetsintryck som de två ifrågavarande kännetecknen ger med avseende på deras eventuella visuella och fonetiska likhet.

88 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på den fjärde delgrunden.

89 I den mån som denna delgrund syftar till att domstolen ska göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna, kan den – i enlighet med den rättspraxis som angetts i punkt 73 i denna dom – inte prövas i sak. Ferrero har nämligen inte åberopat att någon omständighet eller någon bevisning som framförts till förstainstansrätten har missuppfattats.

Den femte delgrunden

— Parternas argument

90 Ferrero har genom den femte delgrunden hävdat att förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning när den inte tog hänsyn till att det är fråga om en varumärkesfamilj med hänvisning till att det inte är relevant vid likhetsbedömningen.

91 Förstainstansrätten gjorde därvid en felaktig tolkning av rättspraxis på så sätt att om den omständigheten, med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, att det är fråga om en varumärkesfamilj ökar förväxlingsrisken genom att konsumenten tror att det omtvistade märket utgör en del av varumärkesfamiljen, beror det just på likheten mellan det omtvistade varumärket och varumärkesfamiljen, eller närmare bestämt på deras gemensamma beståndsdel (dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-7333, punkt 63).

92 Ferrero har dessutom gjort gällande att förekomsten av en varumärkesfamilj ökar risken för att den berörda konsumenten automatiskt får uppfattningen att ett varumärke, som tillhör tredje man och som har en likadan beståndsdel som varumärkesfamiljen, liknar denna gemensamma beståndsdel.

93 Denna regel är fullt ut tillämplig i en situation där det omtvistade varumärket innehåller beståndsdelen KINDER, som är mycket känd, och varumärket har jämförts med en varumärkesfamilj med 36 varumärken som alla innehåller samma beståndsdel, vilken antingen förekommer ensam eller i förening med andra beståndsdelar.

94 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det är uppenbart att överklagandet inte kan vinna bifall på den femte delgrunden samt att den inte kan prövas i sak. För det första förutsätter Ferreros ifrågasättande av förstainstansrättens bedömning, enligt vilken Ferrero inte kan åberopa förekomsten av en ”varumärkesfamilj” med liknande varumärken, att domstolen gör en ny bedömning av de faktiska omständigheterna, vilket inte är möjligt i ett mål om överklagande. Harmoniseringsbyrån har, för det andra, hävdat att den eventuella förekomsten av en varumärkesfamilj endast är relevant med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, i den mån som den kan ge upphov till en särskild form av indirekt förväxling genom att allmänheten tror att det yngre varumärket utgör ett nytt varumärke som tillhör den nämnda varumärkesfamiljen. När det däremot gäller artikel 8.5 i samma förordning saknar detta argument

rättsligt stöd, eftersom förväxlingen i sig inte är relevant. På samma sätt räcker det att det saknas likhet mellan alla varumärken i serien och det omtvistade kännetecknet för att på ett tillförlitligt sätt utesluta risken för förväxling, förfång och otillbörlig fördel.

— Domstolens bedömning

95 Det kan inledningsvis konstateras att harmoniseringsbyrån inte kan vinna framgång med argumentet att den femte delgrunden inte kan prövas i sak. Det framgår nämligen av Ferreros argumentation att avsikten är att åberopa att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning av räckvidden av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den ansåg att förekomsten av en varumärkesfamilj inte är relevant vid likhetsbedömningen.

96 Denna delgrund avser således en rättsfråga och ska därför prövas i sak.

97 När det gäller prövningen i sak erinrar domstolen om följande. Av rättspraxis följer att förekomsten av en ”varumärkesfamilj” eller ”varumärkesserie” är en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken. I ett sådant fall följer förväxlingsrisken av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och att konsumenten felaktigt tror att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien (domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, punkt 63).

98 Såsom framgår i punkt 52 i förevarande dom saknar emellertid nämnda omständighet relevans vid bedömningen av frågan huruvida det äldre varumärket liknar det omtvistade varumärket.

99 I enlighet med vad som följer av punkt 66 i förevarande dom är det följaktligen endast om de motstående varumärkena i viss mån liknar varandra som tribunalen, vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken eller av sambandet mellan de motstående varumärkena, måste beakta förekomsten av en ”varumärkesfamilj” eller ”varumärkesserie”.

100 I och med att förstainstansrätten i punkterna 55–59 i den överklagade domen ansåg att ett visst antal visuella och fonetiska egenskaper hos kännetecknen i fråga medför att de inte kan uppfattas som att de liknar varandra, kunde förstainstansrätten – utan att göra någon felaktig rättstillämpning – dra slutsatsen, i punkterna 63–66 i nämnda dom, att bedömningen inte påverkas av förekomsten av en ”varumärkesfamilj” eller ”varumärkesserie”.

101 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på den femte delgrunden och därmed inte på någon del av överklagandets enda grund.

102 Mot bakgrund av det ovan anförda ska överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

103 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att Ferrero ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Ferrero har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Ferrero SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter