Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 2 juni 2021 *

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-ordmärke av ordmärket Hispano Suiza – Äldre EU-ordmärket HISPANO SUIZA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-177/20,

**Erwin Leo Himmel**, Walchwil (Schweiz), företrädd av advokaten A. Gomoll,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företrädd av M. Fischer, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid immaterialrättsmyndighetens överklagandenämnd var

**Gonzalo Andres Ramirez Monfort**, Barcelona (Spanien),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 21 januari 2020 (ärende R 67/2019–1) om ett invändningsförfarande mellan Erwin Leo Himmel och Gonzalo Andres Ramirez Monfort,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden A.M. Collins samt domarna Z. Csehi och G. Steinfatt (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 30 mars 2020,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 21 juli 2020,

* Rättegångsspråk: engelska.

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 på handlingarna,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

1 Den 18 februari 2017 ingav motparten i förfarandet vid EUIPO, Gonzalo Andres Ramirez Monfort, en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet Hispano Suiza.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Bilar”

4 Varumärkesansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 2017/038 av den 24 februari 2017.

5 Klaganden, Erwin Leo Himmel, framställde den 17 maj 2017, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som avses ovan i punkt 3.

6 Invändningen grundades på det äldre EU-ordmärket HISPANO SUIZA, som registrerats den 1 augusti 2016 under nummer 9184003, för varor i klasserna 14 och 25 och som bland annat, för var och en av klasserna, motsvarar följande beskrivning:

– Klass 14 ”Urmakeri och kronometriska instrument”,

– Klass 25 ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001).

8 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 12 november 2018 med motiveringen att risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte kunde föreligga, eftersom de omstridda varorna inte var av samma slag som de som omfattades av det äldre varumärket.

9 Den 10 januari 2019 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 66–68 i förordning nr 2017/1001.

10 EUIPO:s första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 21 januari 2020 (nedan kallat det överklagade beslutet).

11 Överklagandenämnden angav, i likhet med vad invändningsenheten hade förklarat, att fordon, såsom bilar, inte under några omständigheter kunde anses likna klockor, kronometrar, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader (punkt 18 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden konstaterade att de förstnämnda varorna, som var transportmedel, på alla punkter skiljde sig från de andra varorna, som var instrument för tidmätning och artiklar avsedda att täcka och skydda kroppen (punkt 19 i det överklagade beslutet). Det är uppenbart att dessa två kategorier av varor skiljer sig åt vad gäller deras art, avsedda ändamål och användningsområde (punkt 20 i det överklagade beslutet). Det är inte fråga om konkurrerande varor, eftersom det är uppenbart att de fyller olika behov och inte heller kompletterar varandra, eftersom det bland annat inte är nödvändigt att köra en bil för någon som måste klä sig eller vill veta tiden (punkt 21 i det överklagade beslutet). Klaganden har inte heller gjort gällande att de motstående varorna är av liknande slag, har liknande avsedda ändamål eller användningsområden eller att de konkurrerar med eller kompletterar varandra (punkt 22 i det överklagade beslutet).

12 Överklagandenämnden godtog inte heller klagandens argument att det för det första skulle finnas en ”affärspraxis” som består i att biltillverkarna utsträcker användningen av deras välkända varumärken till att omfatta andra varor, såsom kläder, klockor och andra accessoarer, för det andra att den breda allmänheten känner till denna praxis, för det tredje att den breda allmänheten förutsätter att användningen av ett och samma varumärke för de motstående varorna visar att de kommer från samma företag och för det fjärde att dessa varor följaktligen uppfattas vara ”av liknande slag” (punkterna 23 och 26 i det överklagade beslutet). Enligt överklagandenämnden försöker klaganden på detta sätt ersätta de kriterier som fastställts i rättspraxis det vill säga art, avsett ändamål, användningsområde, eventuell konkurrens och komplementära förhållanden, med ett nytt kriterium om likhet, nämligen ”affärpraxis” (punkt 24 i det överklagade beslutet). Klaganden har emellertid inte bestritt att å ena sidan bilarna och å andra sidan de varor som omfattas av det äldre varumärket med tillämpning av de sistnämnda kriterierna inte är av liknande slag (punkt 25 i det överklagade beslutet).

13 Enligt överklagandenämnden kan affärspraxis endast vara relevant för att fastställa huruvida det föreligger ett ”samband” mellan varumärkena och de varor som de avser, i samband med registreringshindret i artikel 8.5 i förordning 2017/1001, som klaganden inte åberopat vid överklagandenämnden (punkt 27 i det överklagade beslutet).

14 Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att användningen av det omstridda varumärket för bilar inte medför någon risk för förväxling eller association med det äldre varumärke som registrerats för varor i klasserna 14 och 25, varför den ansåg att invändningen var ”uppenbart ogrundad”.

## Parternas yrkanden

15 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

16 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

**Rättslig bedömning**

17 Till stöd för sin talan har klaganden åberopat en enda grund, avseende åsidosättande av dels artikel 46.1 a i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning, dels motiveringsskyldigheten.

18 Inledningsvis ska det konstateras att med beaktande av att dagen för ingivande av registreringsansökan i det aktuella ärendet var den 18 februari 2017, vilken är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, är de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 tillämpliga i målet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12, och dom av den 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punkt 2 och där angiven rättspraxis). För övrigt anses handläggningsregler i allmänhet vara tillämpliga från och med den dag då de träder i kraft (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och där angiven rättspraxis). Vad vidare i målet gäller de materiella bestämmelserna ska de hänvisningar som överklagandenämnden gjorde i det överklagade beslutet samt de som klaganden och EUIPO gjorde genom de anförda argumenten till artikel 8.1 och 8.5 i förordning 2017/1001 förstås så, att de avser artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 207/2009 med identisk lydelse. Vad gäller handläggningsreglerna ska, eftersom invändningen framställdes den 17 maj 2017, klagandens hänvisningar till artikel 46.1 a i förordning nr 2017/1001, som bland annat avser fristen för att framställa en invändning, anses avse artikel 41.1 a i förordning nr 207/2009, med identisk lydelse, som var i kraft vid tidpunkten för invändningen.

19 Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de motstående varorna inte var av liknande slag. Den har nämligen varken beaktat samtliga relevanta faktorer vid jämförelsen, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, eller behandlat alla relevanta argument som klaganden anfört till stöd för att dessa varor är av liknande slag.

20 Klaganden har för det första gjort gällande att förteckningen över de faktorer som fastställts i rättspraxis för bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikhet inte är uttömmande.

21 Det framgår av punkt 23 i domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), att samtliga relevanta faktorer ska beaktas vid bedömningen av likheten mellan de motstående varorna eller tjänsterna. Dessa faktorer avser bland annat varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (nedan kallade Canon-kriterierna). Uttrycket ”bland annat” visar att uppräkningen av dessa faktorer endast är vägledande och att andra relevanta faktorer kan tillkomma eller ersätta dem, vilket är fallet i förevarande mål. Varu- och tjänsteslagslikheten är inte beroende av ett specifikt antal kriterier som kan fastställas i förväg och tillämpas i samtliga fall.

22 Enligt fast rättspraxis ska, förutom Canon-kriterierna, även andra faktorer beaktas, nämligen distributionskanalerna, omsättningskretsen och varornas vanliga ursprung samt till och med om tillverkarna är identiska. Vid bedömningen av varuslagslikheten ska jämförelsen inriktas på att identifiera de relevanta faktorer som är särskilt kännetecknande för de varor som ska jämföras, särskilt med beaktande av den kommersiella verkligheten för en viss vara. Frågan huruvida en viss faktor är relevant beror således på vilka respektive varor som ska jämföras. Varornas vanliga ursprung och en viss väletablerad marknadspraxis bland biltillverkarna i Europeiska unionen är i förevarande fall de avgörande faktorerna. Överklagandenämnden beaktade emellertid inte någon annan omständighet än Canon-kriterierna. Den angav endast att den affärspraxis som åberopats av klaganden är en ny omständighet som inte omfattas av domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), varför den inte kan tas upp till sakprövning.

23 Klaganden har anfört att bedömningen av likheten mellan de motstående varorna i förevarande fall inte kan begränsas till att endast avse Canon-kriterierna, eftersom det annars skulle bortses från omständigheter som är relevanta för bedömningen av varuslagslikheten, såsom den gängse praxis som tillämpas av flertalet biltillverkare inom unionen som består i dels att tillverka och sälja kläder i stor skala, dels att konsumenterna känner till och är vana vid denna praxis. Dessutom har denna marknadspraxis i förevarande fall lett till ett visst kognitivt beteende, en viss anda.

24 Dessutom anses en viss marknadspraxis inom en viss affärsbransch i allmänhet vara en avgörande faktor, såsom framgår av de beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 8 juni 2017 (ärende R 1447/2016–5, punkt 54), av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 16 november 2017 (ärende R 968/2015–5, punkt 49) och av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 december 2017 (ärende R 1527/2017–2, punkt 26).

25 Klaganden har för det andra gjort gällande att om överklagandenämnden hade bedömt varuslagslikheten mellan de motstående varorna mot bakgrund av kriteriet affärspraxis som konsumenterna känner till och som består i att biltillverkarna i unionen inte bara erbjuder bilar, bildelar och bilutrustning utan även ett brett sortiment av kläder och accessoarer, borde den ha dragit slutsatsen att dessa varor var av liknande slag. Faktiska och potentiella köpare av kläder och accessoarer som försetts med ett varumärke som även används för bilar avser på detta sätt i allmänhet visa att de äger en bil från en viss tillverkare eller att de har intresse för eller beundrar bilar från denna tillverkare och således associerar dessa olika varukategorier med varandra. När samma varumärke används för såväl bilar som urmakeri, kronometriska instrument, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, är omsättningskretsen övertygad om att alla dessa varor tillverkas eller saluförs under ett enda företags kontroll, eller åtminstone av företag med ekonomiska band, trots att de varken konkurrerar med eller kompletterar varandra.

26 För det tredje har klaganden hävdat att det även var för att överklagandenämnden inte beaktat att de motstående varorna kom från samma tillverkare och således genom samma distributionskanaler som denna gjorde den felaktiga bedömningen att dessa varor inte var av liknande slag. Härvid har klaganden hävdat att den verkliga tillverkningsorten inte är lika avgörande som frågan huruvida omsättningskretsen beaktar att den enhet som leder eller kontrollerar tillverkningen eller leveransen av varorna är densamma och har anfört att invändningsenheten har konstaterat att biltillverkarna i våra dagar under sina varumärken även erbjuder sådana varor som dem som omfattas av klasserna 14 och 25. Invändningsenheten har även medgett att bilar, kläder och urmakeri ofta tillverkas och tillhandahålls under samma tillverkares, nämligen biltillverkarnas, ansvar. För det andra har klaganden anfört att det framgår av de utskrifter från webbplatser som bifogats ansökan att de kläder och accessoarer som erbjuds av biltillverkarna finns tillgängliga på deras webbplatser, vilka ofta också innehåller detaljerad information om de bilar som erbjuds. Dessutom erbjuder många tillverkare sina kläder genom sina vanliga bilhandlare.

27 Att de aktuella varorna är av liknande slag följer därför även av att de kommer från samma tillverkare och att de erbjuds eller säljs via samma distributionskanaler. Användningen av det sökta varumärket för bilar medför därför risk för förväxling och för att varumärket associeras med det äldre varumärke som registrerats för varor i klasserna 14 och 25.

28 EUIPO har bestritt klagandens argument.

29 EUIPO har för det första gjort gällande att även om rättspraxis inte innehåller någon uttömmande uppräkning av relevanta faktorer, fastställs ett visst antal som systematiskt ska beaktas vid bedömningen av likheten mellan de berörda varorna eller tjänsterna, nämligen Canon-kriterierna. Beroende på de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall kan även ”ytterligare” faktorer såsom distributionskanalerna, omsättningskretsen eller varornas eller tjänsternas vanliga ursprung visa sig vara relevanta.

30 Klaganden har emellertid inte bestritt att tillämpningen av Canon-kriterierna inte leder till någon grad av likhet mellan å ena sidan bilarna och å andra sidan urmakerivaror, kronometriska instrument, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.

31 EUIPO har för det andra bestritt att den affärspraxis är relevant som är särskild för bilbranschen och som åberopats av klaganden. Affärspraxis kan ha en viss relevans vid bedömningen av ett samband enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Den utgör emellertid inte en relevant, än mindre avgörande, faktor vid bedömningen av varuslagslikheten enligt artikel 8.1 b i samma förordning. Begreppet samband, i vilket affärspraxis skulle kunna spela en roll, är nämligen mer vidsträckt än begreppet varu- eller tjänsteslagslikhet i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. EUIPO har härvid påpekat att det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 8 juni 2017 (ärende R 1447/2016–5), som klaganden stödjer sig på, inte avser varuslagslikheten enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, utan fastställandet av ett samband inom ramen för artikel 8.5 i samma förordning. Eftersom klaganden i förevarande mål inte har åberopat att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts, kan klagandens argument avseende den påstådda betydelsen av affärspraxis som en avgörande faktor i förevarande mål inte godtas.

32 Vad för det tredje gäller först och främst det ytterligare kriteriet om varornas vanliga ursprung, anser EUIPO att det är nödvändigt att inta en restriktiv hållning för att undvika att det försvagas. Om, i förevarande fall, alla slags varor eller tjänster från ett och samma stora företag eller bolag ansågs ha samma ursprung skulle detta kriterium förlora sin innebörd. EUIPO anser att även om det inte är ovanligt att biltillverkarna anbringar sitt bilmärke på ett flertal andra varor, är allmänheten väl medveten om att det i regel rör sig om en verksamhet som bedrivs i samband med underordnade artiklar och accessoarer, tillverkade av andra företag, i avsikt att främja huvudvaran, det vill säga bilarna, och inte den huvudsakliga kommersiella verksamheten hos den fordonstillverkare som innehar varumärket. Allmänheten är fullt medveten om att marknaden för kläder och klockor i grunden skiljer sig från marknaden för bilar och väntar sig följaktligen i regel inte att de motstående varorna tillverkas och erbjuds av samma företag.

33 EUIPO anser för det andra att samtliga motstående varor skulle kunna rikta sig till slutkonsumenterna. Klockor eller kläder skulle även tillfälligtvis kunna dela samma distributionskanaler som bilar, eftersom de skulle kunna erbjudas på bilåterförsäljarnas webbplatser eller fysiskt hos bilhandlare som underordnade artiklar. Detta eventuella samband innebär emellertid inte att varor, såsom kläder eller klockor, bildar en homogen grupp med bilar eller att de i allmänhet erbjuds och säljs vid sidan av bilarna. Under alla omständigheter kan även eventuella samband med ytterligare faktorer som är relativt svaga, som omsättningskretsen eller distributionskanalerna, inte i något fall väga tyngre än bristen på likhet med avseende på varornas art, avsedda ändamål och användningsområde eller något annat Canon-kriterium.

34 Härav följer, enligt EUIPO, att eftersom ett av villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte är uppfyllt, nämligen varuslagslikheten, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den ogillade överklagandet såsom uppenbart ogrundat.

35 Tribunalen påpekar inledningsvis att även om klaganden till stöd för sitt överklagande har åberopat inte bara artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 utan även artikel 41.1 a i förordning nr 207/2009, har klaganden inte anfört något specifikt argument avseende sistnämnda bestämmelse, i vilken det för övrigt i huvudsak föreskrivs vissa regler för att framställa invändningar mot registrering av ett varumärke. Förevarande grund ska således anses avse endast åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

36 Det framgår av lydelsen i den sistnämnda bestämmelsen att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke 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. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

37 Begreppet risk för association är inte ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan syftar till att precisera dess räckvidd. Genom lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 utesluts därmed att begreppet risk för association kan tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos omsättningskretsen (se dom av den 11 september 2014, Continental Wind Partners/harmoniseringskontoret – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, ej publicerad, EU:T:2014:769, punkt 75 och där angiven rättspraxis).

38 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland graden av likhet mellan de motstående kännetecknen och mellan de aktuella varorna eller tjänsterna, hur känt det äldre varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, i sig, eller har förvärvat till följd av användning (dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 64, och dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 20; se även dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–32 och där angiven rättspraxis).

39 Den helhetsbedömningen av risken för förväxling innebär ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan därmed kompenseras av en hög kännetecknenslikhet och omvänt (se dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

40 Vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 förutsätts emellertid för förväxlingsrisk både att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra och att de varor eller tjänster som de avser är identiska eller av liknande slag. Dessa villkor är kumulativa (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

41 Även om det antas att varumärket är identiskt med ett varumärke med särskilt hög särskiljningsförmåga, är det därför nödvändigt att förebringa bevisning för att de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (beslut av den 9 mars 2007, Alecansan/harmoniseringskontoret, C-196/06 P, ej publicerat, EU:C:2007:159, punkt 24). Till skillnad från vad som föreskrivs i exempelvis artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, som uttryckligen avser fall där varorna eller tjänsterna inte är av liknande slag, föreskrivs i artikel 8.1 b i den förordningen att det för att det ska föreligga risk för förväxling förutsätts att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag (dom av den 7 maj 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) och harmoniseringskontoret, C-398/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:288, punkt 34).

42 I förevarande mål ansåg överklagandenämnden att det inte förelåg någon risk för förväxling hos omsättningskretsen på grundval av endast en jämförelse av de motstående varorna, utan att pröva de övriga villkor som angetts ovan i punkt 38, däribland kännetecknenslikheten och utan att göra någon helhetsbedömning av risken för förväxling med beaktande av samtliga relevanta faktorer. Om det förekom någon likhet, även låg, mellan de varorna, skulle överklagandenämnden emellertid ha varit tvungen att kontrollera huruvida en eventuellt hög kännetecknenslikhet, eller till och med den omständigheten att kännetecknen var identiska, kunde medföra en risk för förväxling hos

konsumenten beträffande varornas ursprung (dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 40).

43 Tribunalen ska därför pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att de varor som omfattas av de motstående varumärkena inte är av liknande slag.

***Huruvida kriteriet ”affärspraxis” är relevant***

44 Enligt den rättspraxis som följer av punkt 23 i domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), ska, vid jämförelsen mellan de varor eller tjänster som avses med de motstående varumärkena, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan dem beaktas. Dessa faktorer inbegriper särskilt varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas eller tjänsternas distributionskanaler, eller den omständigheten att de varorna eller tjänsterna ofta säljs vid samma specialiserade försäljningsställen, vilket kan underlätta för den berörda konsumenten att uppfatta de nära banden mellan varorna och tjänsterna och förstärka intrycket av att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster (dom av den 21 januari 2016, Hesse/harmoniseringskontoret, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punkterna 21–23, och dom av den 10 juni 2015, AgriCapital/harmoniseringskontoret, T-514/13, EU:T:2015:372, punkt 29; se även dom av den 2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ej publicerad, EU:T:2015:740, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

45 Formuleringen att ”samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna ska beaktas” och att ”dessa faktorer särskilt inbegriper varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra”, visar tydligt, såsom klaganden har gjort gällande, att denna uppräkning av kriterier inte är uttömmande. Denna har för övrigt kompletterats efter avkunnandet av domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), genom tillägg av andra kriterier (dom av den 21 juli 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, ej publicerad, EU:T:2016:431, punkt 58), däribland de aktuella varornas vanliga ursprung (dom av den 26 september 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena och Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, ej publicerad, EU:T:2017:662, punkt 64, och dom av den 13 november 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, ej publicerad, EU:T:2018:775, punkterna 76 och 91) och, som angetts i punkt 44 ovan, deras distributionskanaler. Det har dessutom slagits fast att den omständigheten att säljfrämjande åtgärder för de motstående varorna säkerställs genom samma specialtidskrifter också kan underlätta för den berörda konsumenten att uppfatta nära band mellan varorna och förstärka intrycket av att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av dem (dom av den 13 februari 2014, Demon International/harmoniseringskontoret – Big Line (DEMON), T-380/12, ej publicerad, EU:T:2014:76, punkt 42).

46 Under dessa omständigheter gjorde överklagandenämnden en felaktig rättstillämpning i punkterna 24 och 27 i det överklagade beslutet genom att principiellt utesluta att bedöma likheten mellan de motstående varorna mot bakgrund av kriteriet affärspraxis som klaganden anfört. Det är nämligen inte uteslutet att andra kriterier än dem som överklagandenämnden angav i punkt 17 i det överklagade beslutet, nämligen Canon-kriterierna, distributionskanalerna och att försäljningsställena varit identiska, kan vara relevanta vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten i allmänhet liksom av likheten mellan de motstående varorna i synnerhet.

47 Överklagandenämnden erinrade visserligen i punkt 17 i det överklagade beslutet om de kriterier som är relevanta för bedömningen av varuslagslikheten, samtidigt som den preciserade att även andra faktorer kan beaktas. Den underlät emellertid att bedöma likheten mellan de motstående varorna mot bakgrund

av dessa andra faktorer. Vad närmare bestämt gäller den affärspraxis som klaganden har åberopat förklarade överklagandenämnden, i punkt 24 i det överklagade beslutet, att klagandens resonemang inte kunde godtas, eftersom det syftade till att ställa ett nytt likhetskriterium, affärspraxis, som ersättning för de kriterier som fastställts i rättspraxis, det vill säga varornas art, avsedda ändamål, användningsområde, konkurrens och huruvida de kompletterar varandra. Eftersom det inte förelåg någon likhet med avseende på de sistnämnda kriterierna, kunde klagandens argument avseende affärspraxis inte godtas enligt överklagandenämnden (punkterna 25 och 26 i det överklagade beslutet). Enligt överklagandenämnden kunde affärspraxis vara relevant endast för att fastställa ett samband mellan varumärkena i samband med registreringshindret i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (punkt 27 i det överklagade beslutet).

48 Punkterna 24–27 i det överklagade beslutet kan inte tolkas så, att överklagandenämnden ansett att dess analys, som följer av en tillämpning av Canon-kriterierna, inte kan påverkas av den enda faktorn affärspraxis. Den bedömningen skulle nämligen strida mot slutsatsen i punkterna 21 och 23 i domen av den 21 januari 2016, Hesse/harmoniseringskontoret (C-50/15 P, EU:C:2016:34), enligt vilken det inte är uteslutet att ett relevant kriterium ensamt kan läggas till grund för att varorna eller tjänsterna är av liknande slag, trots att tillämpningen av de andra kriterierna snarare tyder på att det inte föreligger någon sådan likhet. Det är under alla omständigheter omöjligt att bedöma vilken inverkan ett ytterligare kriterium, som affärspraxis, har på den bedömning som redan gjorts med tillämpning av de faktorer som följer av domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), innan detta kriterium prövats i egentlig mening. Överklagandenämnden gjorde emellertid inte någon sådan prövning.

49 Det finns inte heller något i lydelsen i punkt 27 i det överklagade beslutet som gör det möjligt att dra slutsatsen att överklagandenämnden hade för avsikt att begränsa konstaterandet att ”affärspraxis … endast [kan] vara relevant för att fastställa att det finns ett ’samband’ mellan varumärkena (och de varor som de avser), det vill säga inom ramen för det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i [förordning 207/2009]” till omständigheterna i förevarande mål. Detta konstaterande, som avfattats på ett oemotsägligt sätt, uttrycker tydligt att affärspraxis, enligt överklagandenämnden, inte under några omständigheter kan ha någon som helst relevans för bedömningen av varuslagslikheten i samband med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Det ska understrykas att EUIPO i sin svarsskrivelse bekräftade att affärspraxis, enligt dess uppfattning, inte utgjorde en relevant faktor vid bedömningen av varuslagslikheten enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

50 Klaganden har visserligen felaktigt grundat sig på tre beslut från EUIPO:s överklagandenämnder för att hävda att EUIPO i sin beslutspraxis godtagit detta kriterium som relevant vid bedömningen av varuslagslikheten vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (se punkt 24 ovan). För det första, som EUIPO korrekt har hävdat, antogs det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 8 juni 2017 (ärende R 1447/2016–5) inte med tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, utan enligt artikel 8.5 i den förordningen. För det andra gjordes beaktandet av affärspraxis i de beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 16 november 2017 (ärende R 968/2015–5, punkt 49) och av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 december 2017 (ärende R 1527/2017–2, punkt 26) i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling och inte i samband med bedömningen av varuslagslikheten.

51 Utan att det uttryckligen anges, har emellertid kriteriet affärspraxis redan beaktats vid bedömningen av likheten mellan de motstående varorna eller tjänsterna. Det är så det beaktats exempelvis att de motstående varorna och tjänsterna ofta saluförs tillsammans för att dra slutsatsen att det förelåg en likhet mellan dessa varor och tjänster (dom av den 4 juni 2015, Yoo Holdings/harmoniseringskontoret – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, ej publicerad, EU:T:2015:363, punkt 27). Det har även betonats att det är väsentligt att bedöma huruvida konsumenterna anser att det är vanligt att de motstående varorna saluförs under samma varumärke, vilket vanligen skulle innebära att en stor del av tillverkarna respektive distributörerna av dessa varor skulle vara desamma (dom av den 9 juli 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/harmoniseringskontoret – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, ej publicerad,

EU:T:2015:479, punkt 35, och dom av den 10 oktober 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/harmoniseringskontoret – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, ej publicerad, EU:T:2018:669, punkt 41; se även dom av den 13 februari 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, ej publicerad, EU:T:2020:65, punkterna 59 och 60 och där angiven rättspraxis).

52 I motsats till vad punkt 27 i det överklagade beslutet skulle kunna antyda, liksom EUIPO:s argument som återgetts ovan i punkt 31, innebär den omständigheten att ett kriterium anses vara relevant vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte ensam att det inte är det i samband med tillämpningen av artikel 8.1 b i samma förordning (se för ett liknande resonemang dom av den 12 februari 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/harmoniseringskontoret – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, punkterna 47 och 48).

53 Tribunalen kan inte heller godta EUIPO:s argument dels att det framgår av rättspraxis att Canon-kriterierna systematiskt ska beaktas vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten, medan ytterligare kriterier kan vara relevanta beroende på de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, dels att de sistnämnda kriterierna är ”svaga”, vilket innebär att de inte i något fall kan väga tyngre än att likhet inte föreligger med avseende på Canon-kriterierna. Det framgår nämligen av domen av den 21 januari 2016, Hesse/harmoniseringskontoret (C-50/15 P, EU:C:2016:34, punkt 23), för det första, att vart och ett av de kriterier som fastställts i rättspraxis, oberoende av huruvida det rör sig om ett av de ursprungliga kriterierna eller de kriterier som lagts till, endast är ett kriterium bland andra, för det andra, att kriterierna är självständiga och för det tredje att likheten mellan de motstående varorna eller tjänsterna kan grundas på ett enda av dessa kriterier (se ovan punkt 48). Dessutom, även om EUIPO är skyldig att beakta samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan de berörda varorna, behöver den inte beakta omständigheter som inte är relevanta för förhållandet mellan de varorna (se dom av den 23 november 2011, Pukka Luggage/harmoniseringskontoret – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, ej publicerad, EU:T:2011:692, punkt 28 och där angiven rättspraxis).

54 Det ska tilläggas att det även framgår av EUIPO:s riktlinjer om prövning av EU-varumärken att en etablerad kommersiell användning som består i att tillverkarna utvidgar sin verksamhet till närliggande marknader är av särskild betydelse för slutsatsen att varor eller tjänster av olika slag har samma ursprung. Enligt dessa riktlinjer ska det i sådana situationer fastställas huruvida denna utvidgning är vanligt förekommande i branschen.

55 Härav följer att förekomsten av en viss affärspraxis kan utgöra ett relevant kriterium vid prövningen av varu- eller tjänsteslagslikheten i samband med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

56 Överklagandenämnden gjorde därför en felaktig bedömning när den slog fast att kriteriet avseende affärspraxis principiellt inte var relevant vid prövningen av likheten mellan de motstående varorna. Eftersom överklagandenämnden, på grund av det felet, inte gjorde en konkret prövning av relevansen och därefter, i förekommande fall, av inverkan av det kriteriet vid bedömningen av likheten mellan de motstående varorna, kan tribunalen inte själv avgöra frågan (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72, dom av den 12 juli 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (återgivning av en koala), T-41/17, ej publicerad, EU:T:2018:438, punkterna 54 och 55 och dom av den 5 december 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, ej publicerad, EU:T:2019:841, punkt 91).

***Kriterierna avseende huruvida tillverkare och distributionskanaler är identiska***

57 Vid överklagandenämnden hävdade klaganden att de motstående varorna var av liknande slag även med tillämpning av kriterierna avseende det vanliga ursprunget eller till och med identiteten mellan tillverkarna och mellan distributionskanalerna. Trots att dessa båda kriterier har erkänts såväl i rättspraxis (se bland annat den rättspraxis som anges i punkt 45 ovan) som av överklagandenämnden i punkt 17 i det överklagade beslutet, som relevanta vid bedömningen av likheten mellan de motstående varorna eller tjänsterna enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, prövade överklagandenämnden i förevarande fall inte dessa båda kriterier och framförde för övrigt inte heller något skäl till varför de inte kunde spela en roll vid den bedömningen, som klaganden korrekt har gjort gällande (se punkt 19 ovan).

58 Även om det i punkt 17 i det överklagade beslutet görs en ”standard”-påminnelse om rättspraxis avseende de relevanta faktorer som ska beaktas vid bedömningen av varuslagslikheten, ska det konstateras att det i punkt 24 i det beslutet, det vill säga i samband med tillämpningen av bestämmelserna på förevarande mål, endast hänvisas till de fem Canon-kriterierna, utan att de kriterier nämns som klaganden specifikt åberopat. Det framgår bland annat av punkterna 23 och 24 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden bedömde de argument som klaganden anfört vid nämnden endast med avseende på frågan huruvida den affärspraxis som klaganden åberopat kunde anses utgöra en relevant omständighet som skulle beaktas vid bedömningen av likheten mellan de motstående varorna.

59 Den omständigheten att överklagandenämnden vid sin bedömning i det överklagade beslutet inte beaktade kriterierna om det vanliga ursprunget eller till och med identitet mellan tillverkarna och mellan distributionskanalerna, stöds även av punkt 7 i det beslutet, i vilken de argument som klaganden anfört till stöd för sitt överklagande sammanfattas. I denna sammanfattning nämns nämligen inte klagandens argument avseende dessa sistnämnda kriterier.

60 Dessutom gjorde överklagandenämnden själv, i punkterna 19–21 i det överklagade beslutet, en bedömning av likheten mellan de motstående varorna, men endast med avseende på Canon-kriterierna, medan klaganden inte bestritt resultatet av denna bedömning. Under dessa omständigheter, och eftersom EUIPO inte anfört något argument i det avseendet, kan det överklagade beslutet inte tolkas så, att överklagandenämnden haft för avsikt att fastställa invändningsenhetens beslut med avseende på de två aktuella kriterier som klaganden åberopat specifikt, nämligen varornas vanliga ursprung eller till och med identiteten mellan tillverkarna och mellan distributionskanalerna, medan den samtidigt utvecklade sin bedömning endast mot bakgrund av kriterier som inte avsågs med överklagandet till den, utan att därvid göra en egen uttrycklig bedömning just med avseende på de kriterier som klagandens argument vilar på. Även om överklagandenämnden i punkt 18 i det överklagade beslutet hänvisade till invändningsenhetens slutliga bedömning i sitt beslut, hänvisade den inte till någon precis punkt eller passage i det beslutet, vilket skulle ha gjort det möjligt att dra slutsatsen att den avsåg att införliva invändningsenhetens överväganden i sitt eget beslut för att undvika upprepningar.

61 I punkt 19 i svarsinlagan har EUIPO gjort gällande att de ytterligare faktorerna till Canon-kriterierna, som det kriterium som avser distributionskanaler, är ”relativt svaga” och inte kan väga tyngre än den omständigheten att inget av Canon-kriterierna är uppfyllt i förevarande mål. Först och främst, som det har erinrats om i punkt 45 ovan, är uppräkningen av de kriterier som uttryckligen anges i domen av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), inte uttömmande. Vidare är vart och ett av de kriterier som utvecklats i den rättspraxis som bygger på den domen självständigt, vilket innebär att bedömningen av likheten mellan de motstående varorna eller tjänsterna kan grundas på ett enda av dessa kriterier (punkt 53 ovan).

62 Tribunalen konstaterar följaktligen att överklagandenämnden, genom att inte ange skälen till att kriterierna avseende det vanliga ursprunget eller till och med identiteten mellan tillverkarna och mellan distributionskanalerna inte beaktades, inte redogjorde för samtliga omständigheter och rättsliga överväganden som varit av väsentlig betydelse för bedömningen att varorna inte var av liknande slag, varför det överklagade beslutet är bristfälligt motiverat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 juli 2016, Tropical, T-804/14, ej publicerad, EU:T:2016:431, punkt 178).

63 EUIPO har vid tribunalen anfört flera argument enligt vilka tillämpningen av dessa kriterier i förevarande mål inte leder till att det konstateras att de motstående varorna är av liknande slag (se ovan punkterna 32 och 33).

64 Det ska i detta hänseende påpekas att någon sådan bedömning inte återfinns i det överklagade beslutet. För det första ankommer det emellertid inte på tribunalen att vid sin lagenlighetsprövning av det överklagade beslutet göra en bedömning som överklagandenämnden inte har tagit ställning till (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72). För det andra kan EUIPO inte vid tribunalen stödja det överklagade beslutet på omständigheter som inte beaktats i det beslutet (se dom av den 8 september 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, ej publicerad, EU:T:2017:591, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

65 Det argumentet kan således inte godtas (dom av den 24 september 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, punkt 49).

66 Den felaktiga rättstillämpning och den bristande motivering som konstaterats ovan i punkterna 56 respektive 62 medför att överklagandet ska bifallas på den enda grunden.

67 Härav följer att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

**Rättegångskostnader**

68 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

**1) Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 21 januari 2020 (ärende R 67/2019–1) ogiltigförklaras.**

**2) EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Collins Csehi Steinfatt

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 juni 2021.

Underskrifter