TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 21 april 2010 *

I mål T-361/08,

Peek & Cloppenburg, Hamburg (Tyskland),

van Graaf GmbH & Co. KG, Wien (Österrike),

företrädda av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde och J. Pause,

sökande,

* Rättegångsspråk: tyska.

mot

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

svarande,

intervenient vid tribunalen, som tillåtits träda in i stället för Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thailand), som var den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, är

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thailand), Bangkok (Thailand), företrätt av advokaten A. Kockläuner,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 10 juni 2008 (ärende R 1677/2007-4) om ett invändningsförfarande mellan Peek & Cloppenburg och Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

meddelar

sammansatt av ordföranden E. Martins Ribeiro (referent) samt domarna S. Papasavvas och N. Wahl,

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thailand) ingav den 29 oktober 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— klass 24: ”Silke”

— klass 25: ”Kläder tillverkade av silke”.

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 24/2005 av den 13 juni 2005.

5 Den 7 september 2005 lämnade en av de två parter som är sökande i förevarande mål, närmare bestämt Peek & Cloppenburg, in en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009) mot registrering av det sökta varumärket och gjorde därvid gällande att det förelåg risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

6 Invändningen var grundad på den tyska registreringen nr 30336340 av det nedan återgivna figurmärket:



7 Ansökan om registrering av detta varumärke hade getts in den 18 juli 2003 och varumärket registrerats den 14 juni 2004 för följande varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35:

— klass 18: ”Lädervaror, speciellt skärp, väskor, behållare (i klass 18), och artiklar tillverkade av läder, speciellt portmonnäer, plånböcker, nyckelfodral, paraplyer”,

— klass 25: ”Dam-, herr- och barnkläder (inkluderande virkade och stickade kläder och kläder av läder), speciellt ytterkläder, kläder för inomhusbruk, fritidskläder och sportkläder; skor, inkluderande stövlar och tofflor, skärp”;

— klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, varupresentation, distribution av varuprover för reklamändamål, auktionering av varor och tjänster, marknadsstudier”.

8 Invändningen avsåg samtliga varor i registreringsansökan.

9 Genom beslut av den 15 oktober 2007 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att de motstående kännetecknen inte liknade varandra och att det under alla förhållanden inte förelåg någon risk för förväxling inom gemenskapen.

10 Den 26 oktober 2007 överklagade Peek & Cloppenburg invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

11 Den 15 november 2007 ansökte Peek & Cloppenburg hos Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) om överlåtelse av det äldre varumärket till den andra part som är sökande i förevarande mål, närmare bestämt van Graaf GmbH & Co. KG (nedan kallat van Graaf).

12 Genom beslut av den 10 juni 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog fjärde överklagandenämnden nämnda överklagande. Den fastställde invändningsenhetens beslut i det att de aktuella kännetecknen var visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt olika, vilket innebar att det inte var nödvändigt att jämföra de berörda varorna, eftersom ett av villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt. Överklagandenämnden preciserade att bedömningen inte hade blivit en annan, även om det hade funnits en begreppsmässig likhet mellan kännetecknen, inte ens om de berörda varorna ansågs identiska, eftersom omsättningskretsen inte skulle missta sig angående varornas kommersiella ursprung.

13 Den 11 augusti 2008 upprättade Deutsches Patent- und Markenamt ett intyg av vilket det framgår att van Graaf har övertagit innehavet av varumärket från Peek & Cloppenburg med verkan från och med den 17 november 2007.

Förfarandet och parternas yrkanden

14 Sökandena har väckt förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 augusti 2008.

15 Harmoniseringsbyrån och The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, inkom med sin svarsinlaga till förstainstansrättens kansli den 16 december 2008.

16 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, lämnade den 16 december 2008, inom

ramen för svarsinlagan, in en begäran om att få intervenera i förfarandet vid förstainstansrätten i stället för Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, och översände den 8 januari 2009 till förstainstansrättens kansli en kopia av avtalet om överlåtelse av gemenskapsvarumärket Thai Silk.

17 Genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 februari 2009 meddelade harmoniseringsbyrån att den inte hade något att invända mot nämnda begäran. Genom skrivelse som inkom samma dag meddelade sökandena att de inte heller motsatte sig begäran i fråga.

18 Genom beslut av den 19 juni 2009 tillät förstainstansrätten The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, att träda i stället för Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, i egenskap av intervenient i förfarandet vid förstainstansrätten.

19 Genom beslut av den 9 juli 2009 avvisade förstainstansrätten den svarsinlaga som lämnats in av The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, med motiveringen att det var först vid tidpunkten för förstainstansrättens beslut av den 19 juni 2009 som nämnda part blev intervenient, vilket innebär att den vid tidpunkten för inlämnandet av nämnda inlaga, den 16 december 2008, inte var part i målet. Förstainstansrätten anmodade intervenienten att framföra sina argument vid den muntliga förhandlingen.

20 Genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 juli 2009 lämnade The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, på nytt in sin inlaga av den 16 december 2008 med bilagor, för att de skulle beaktas inom ramen för förevarande förfarande, så att nämnda part på ett effektivt sätt skulle kunna tillvarata sin rätt att yttra sig.

21 Ordföranden för förstainstansrättens åttonde avdelning beslutade med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet att godta nämnda dokument och tillåta övriga parter att yttra sig över dem vid förhandlingen.

22 Sökandena Peek & Cloppenburg och van Graaf har båda yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

23 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— avvisa van Graafs talan,

— ogilla Peek & Cloppenburgs talan,

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

24 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— avvisa talan,

— ogilla talan,

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

25 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 8 oktober 2009.

Upptagande till sakprövning

Parternas argument

26 Sökandena har preciserat att talan mot bakgrund av processrättsliga skäl och som försiktighetsåtgärd väcktes dels av Peek & Cloppenburg, i egenskap av part som formellt lidit skada av beslutet, i den mening som avses i artikel 63.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.4 i förordning nr 207/2009), dels av van Graaf, i egenskap av part som lidit skada i materiellt hänseende. De har även begärt att bli underrättade om eventuella beslut från tribunalen om att bara en av dem har talerätt.

27 Harmoniseringsbyrån har på grundval av artikel 63.4 i förordning nr 40/94 anfört att det var Peek & Cloppenburg som var part i förfarandet vid överklagandenämnden och att det därför bara är detta bolag som har rätt att väcka talan. Varumärket har visserligen överlåtits till van Graaf, som har lidit materiell skada till följd av det angripna beslutet. Det är emellertid den formella egenskapen av part i överklagandeförfarandet som är avgörande vid tillämpningen av nämnda bestämmelse. Van Graaf har aldrig varit part i förfarandet vid överklagandenämnden och saknar således talerätt.

28 Harmoniseringsbyrån anser, med hänvisning till tribunalens rättspraxis, att van Graaf kan inträda i Peek & Cloppenburgs ställe till följd av överlåtelsen av det äldre varumärket på villkor att bolaget begär att få inträda i Peek & Cloppenburgs rättigheter och att tribunalen bifaller denna begäran i ett beslut. Van Graaf har emellertid inte gett in någon sådan begäran.

29 Intervenienten anser att talan ska avvisas. För det första är Peek & Cloppenburg sedan den 17 november 2007 inte längre innehavare av varumärket, vilket innebär att det angripna beslutet inte kan gå detta bolag emot i den mening som avses i artikel 63.4 i förordning nr 40/94. För det andra var van Graaf inte part i förfarandet vid överklagandenämnden och intervenerade inte i detta förfarande, även om bolaget blev innehavare av det äldre varumärket strax efter det att överklagandet lämnades in till överklagandenämnden. Ingen av de två sökandena har således enligt intervenienten talerätt.

Tribunalens bedömning

30 I artikel 63.4 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande om möjligheten att väcka talan mot ett beslut från en överklagandenämnd: ”Var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden ska ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot.”

31 I mål där varumärkesöverlåtelsen sker efter överklagandenämndens beslut men innan talan väcks vid tribunalen, framgår det av rättspraxis att det följer av artikel 63.4 i förordning nr 40/94 att en ny innehavare av ett äldre varumärke har rätt att väcka talan vid tribunalen och ska tillåtas bli part i förfarandet, så snart som vederbörande har styrkt innehavet av den rättighet som åberopats vid harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 28 juni 2005 i mål T-301/03, Canali Ireland mot harmoniseringsbyrån – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), REG 2005, s. II-2479, punkt 19).

32 Det ska även anmärkas att i det ovan i punkt 31 nämnda målet CANAL JEAN CO. NEW YORK blev den nya varumärkesinnehavaren part i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, eftersom vederbörande hade visat att nämnda varumärke hade överlåtits och harmoniseringsbyrån hade registrerat överlåtelsen efter förfarandet vid överklagandenämnden (punkt 20).

33 I det aktuella målet framgår det av handlingarna att Peek & Cloppenburg genom skrivelse av den 15 november 2007 lämnade in en ansökan till Deutsches Patent- und Markenamt om överlåtelse av flera varumärken, däribland det äldre varumärket, till förmån för van Graaf, och att Deutsches Patent- und Markenamt till van Graafs företrädare den 11 augusti 2008 överlämnade ett intyg om överlåtelse till bolaget av det äldre varumärket, med verkan från och med den 17 november 2007. Van Graaf blev på så vis part i förfarandet vid harmoniseringsbyrån i den mening som avses i artikel 63.4 i förordning nr 40/94 (se även, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 december 2007 i mål T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. II-5213).

34 Denna bedömning påverkas inte av den omständigheten att överlåtelsen av det äldre varumärket officiellt registrerades av Deutsches Patent- und Markenamt och inte av harmoniseringsbyrån, eftersom det äldre varumärket registrerades i Tyskland och det inte har bestritts att det äldre varumärket har överlåtits till van Graaf.

35 Talan kan således tas upp till sakprövning såvitt avser van Graaf.

36 Det finns ingen anledning att bedöma huruvida Peek & Cloppenburg har talerätt, eftersom det är fråga om en och samma talan (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 24 mars 1993 i mål C-313/90, CIRFS m.fl. mot kommissionen, REG 1993, s. I-1125, punkt 31, svensk specialutgåva, volym 14, s. I-83, samt förstainstansrättens dom av den 8 juli 2003 i mål T-374/00, Verband der freien Rohrwerke m.fl. mot kommissionen, REG 2003, s. II-2275, punkt 57, och av den 9 juli 2007 i mål T-282/06, Sun Chemical Group m.fl. mot kommissionen, REG 2007, s. II-2149, punkt 50).

37 Av det ovan anförda följer att talan kan tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

38 Sökandena har åberopat en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

39 Sökandena menar att de varor i klass 25 som omfattas av det sökta varumärket är identiska med dem som omfattas av det äldre varumärket. Vad gäller de varor i klass 24 som omfattas av det sökta varumärket, liknar dessa de varor i klass 25 som omfattas av det äldre varumärket, eftersom både kläder och silke tillhör kategorin textilier. Dessutom är det fråga om konkurrerande varor, eftersom kläder används för beklädnad och silke ingår i och används vid tillverkning av kläder. Även distributionskanaler och försäljningsställen är ofta identiska.

40 Sökandena har gjort gällande att de aktuella kännetecknen i visuellt hänseende är mycket lika varandra, eftersom de domineras av en illustration av en påfågel. De minimala skillnaderna mellan kännetecknen vad avser återgivningen av en påfågel och de underordnade beståndsdelarna är inte tillräckliga för att konsumenten ska uppfatta kännetecknen på olika sätt. Enligt sökandena är det orealistiskt, och fullständigt obegripligt hur man i likhet med överklagandenämnden kan anse något sådant, att påstå att det är omöjligt att ”associera respektive figurelement med något visst djur”. Sökandena anser tvärtom att en genomsnittskonsument uppfattar en återgivning av en påfågel i de aktuella kännetecknen och att denna inte är beskrivande för varorna i klasserna 24 och 25 och därför drar till sig genomsnittskonsumentens uppmärksamhet. De beståndsdelar som skiljer sig mellan de båda kännetecknen, det vill säga ramen, konturen och färgerna, är dessutom underordnade till den grad att de inte avleder genomsnittskonsumentens uppmärksamhet från de gemensamma dominerande beståndsdelarna. I övrigt är uttrycket ”thai silk” beskrivande för silket och kläderna i förhållande till den tyska konsumenten, vilken utan problem förstår dess innebörd, och detta uttryck har således ingen inverkan på hur det sökta varumärket uppfattas.

41 Enligt sökandena har tribunalen i ett flertal domar konstaterat förekomst av risk för förväxling med hänvisning till att kännetecknen har haft visuella beståndsdelar som liknar varandra även i fall där ett av de jämförda kännetecknen dessutom innehållit ett ordelement. Det andra kännetecknets förhöjda särskiljningsförmåga har därvid inte beaktats.

42 Sökandena har tillagt att de aktuella kännetecknen i fonetiskt hänseende är antingen mycket lika eller inte kan jämföras och att de i begreppsmässigt hänseende är mycket lika eller identiska.

43 De har slutligen gjort gällande att det på den tyska marknaden finns en risk för att omsättningskretsen, som består av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna konsumenter, förväxlar kännetecknen. Dessutom ska det beaktas att konsumenten har en oklar minnesbild av varumärkena och att det äldre varumärket har hög ursprunglig särskiljningsförmåga. Den visuella jämförelsen av varumärkena

har särskilt stor betydelse med hänsyn till de aktuella varorna, vilka i allmänhet säljs i butiker med självbetjäning.

44 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att talan inte kan vinna bifall på denna grund.

Tribunalens bedömning

45 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs det att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras, ”om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”.

46 Med äldre varumärken avses i övrigt enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009), varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

47 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 70 och där angiven rättspraxis, se, analogt, även domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97,

Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).

48 Dessutom ska det, vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet CAPIO, punkt 71 och där angiven rättspraxis, samt, analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

49 Vid denna helhetsbedömning av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-7333, punkt 48, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 25). Samspelet mellan dessa faktorer kommer till uttryck i sjunde skälet i förordning nr 40/94, där det anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till risken för förväxling. Denna risk måste i sin tur bedömas mot bakgrund av ett flertal omständigheter, bland annat hur känt varumärket är på marknaden, hur varumärket kan associeras med det använda eller registrerade kännetecknet samt graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet och mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (se domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet CAPIO, punkt 72 och där angiven rättspraxis).

50 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska dessutom, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn bland annat till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Det framgår nämligen av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, i vilken det anges att ”det föreligger en risk att allmänheten förväxlar”, att den uppfattning som genomsnittskonsumenten av det ifrågavarande varu- eller tjänsteslaget har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet CAPIO, punkt 73

och där angiven rättspraxis, samt, analogt, domen i det ovan i punkt 48 nämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

51 I samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Vidare ska hänsyn tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån – Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 28, och av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån – Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. II-1887, punkt 38, samt, analogt, domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

52 I det aktuella målet framgår det av punkt 16 i det angripna beslutet dels att överklagandenämnden beaktade den tyskspråkiga allmänheten, eftersom det äldre varumärket är tyskt, dels att den omsättningskrets utifrån vilken risken för förväxling ska bedömas utgörs av den tyskspråkiga genomsnittskonsumenten som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Tribunalen godtar denna utgångspunkt, som för övrigt inte har bestritts av sökandena.

53 Intervenienten har visserligen gjort gällande att omsättningskretsen utgörs av en mycket uppmärksam allmänhet.

54 Vad gäller varor såsom de nu aktuella, som utgör gängse konsumentvaror, delar tribunalen emellertid överklagandenämndens bedömning att omsättningskretsen utgjordes av genomsnittskonsumenten, som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 oktober 2005 i mål T-423/04, Bunker & BKR mot

harmoniseringsbyrån – Marine Stock (B.K.R.), REG 2005, s. II-4035, punkt 54 och där angiven rättspraxis).

Kännetecknenslikheten

55 Vad gäller jämförelsen i visuellt hänseende delar tribunalen överklagandenämndens bedömning i punkt 17 i det angripna beslutet, att de aktuella kännetecknen skiljer sig åt visuellt.

56 Det är riktigt att de två kännetecknen innehåller en beståndsdel föreställande ett djur. Det sökta varumärket utgörs av ett djur som antas vara en stiliserad återgivning av en påfågel i profil i stående ställning vänd åt höger, vars klor inte syns och vars långa stjärt förefaller täckt av ögonliknande fläckar. Detta figurelement är blått och återfinns i mitten av en cirkel, också blå, ovanför vilken det står ”thai silk”. Det äldre varumärket å andra sidan utgörs av ett figurelement som också föreställer en fågel sedd i profil i stående ställning vänd åt höger. Den kan inte omedelbart identifieras som en påfågel, eftersom bilden är schematisk. Den har en kam, schematiskt tecknade klor och en stjärt som förefaller täckt med fjäll. Även om en del av omsättningskretsen i detta figurelement skulle kunna uppfatta en återgivning av en påfågel, är den så olik den stiliserade återgivningen av detta djur som finns i det sökta varumärket att omsättningskretsen visuellt skulle uppfatta den som annorlunda.

57 I likhet med vad överklagandenämnden påpekade i punkt 21 i det angripna beslutet kan inte den enda omständigheten att de båda återgivningarna är vända åt höger vara tillräcklig för att det ska föreligga en visuell likhet mellan de motstående kännetecknen.

58 Vad gäller jämförelsen i fonetiskt hänseende erinrar tribunalen om att ett sammansatt kännetecknens fonetiska återgivning, i strikt mening, motsvarar återgivningen i fonetiskt hänseende av alla dess ordelement, oavsett elementens grafiska särdrag. Det sistnämnda omfattas snarare av bedömningen av kännetecknet i visuellt hänseende (förstainstansrättens dom av den 25 maj 2005 i mål T-352/02, Creative Technology mot harmoniseringsbyrån – Vila Ortiz (PC WORKS), REG 2005, s. II-1745, punkt 42).

59 Tribunalen delar överklagandenämndens bedömning i punkt 23 i det angripna beslutet att de aktuella kännetecknen är olika även i detta hänseende. Det sökta varumärket innehåller ordelementet ”thai silk”, som inte finns i det äldre varumärket. Eftersom omsättningskretsen kommer att använda detta ordelement när den hänför sig till det sökta varumärket finns det ingen fonetisk likhet som, i förekommande fall, skulle kunna härledas ur den omständigheten att omsättningskretsen kommer att uppfatta samma djur i de båda kännetecknen. Det kan inte uteslutas att omsättningskretsen inte omedelbart kommer att uppfatta en påfågel i figurelementet. Man kan därför inte heller förutsätta att omsättningskretsen kommer att hänföra sig till det sökta varumärket genom att uttala det tyska ordet för djuret i varumärkets figurelement, för övrigt ganska otydligt, i stället för ordelementet i varumärket.

60 Även om det antas att ordelementet i det sökta varumärket är beskrivande, såsom sökandena har gjort gällande, hindrar det inte att omsättningskretsen när den hänför sig till nämnda varumärke kommer att uttala enbart ordelementet i detta i stället för det ord som motsvarar namnet på djuret i varumärkets figurelement. Detta ords korrespondens med djuret i varumärkets figurelement är nämligen indirekt till sin natur och, i det aktuella fallet, osäker med avseende på ordet. Detta gäller oberoende av den rättspraxis som sökandena har åberopat, enligt vilken allmänheten inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör den särskiljande och dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som varumärket ger (se förstainstansrättens dom av den 22 maj 2008 i mål T-205/06, NewSoft Technology mot harmoniseringsbyrån – Soft (Presto! Bizcard Reader), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 56 och där angiven rättspraxis).

61 Såvitt avser jämförelsen i begreppsmässigt hänseende är det visserligen riktigt, i likhet med vad överklagandenämnden påpekade i punkt 24 i det överklagade beslutet, att det för kännetecknenslikhet krävs att omsättningskretsen omedelbart uppfattar de

två återgivningarna som återgivningar av en påfågel. Det är också riktigt att ett sådant antagande inte går att fastställa, eftersom de två återgivningarna är visuellt olika.

62 Det kan emellertid inte uteslutas att en del av omsättningskretsen uppfattar en påfågel i de två figurelementen, vilket sålunda kan innebära att det finns en viss begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen. Även om illustrationen i det äldre varumärket är schematisk återfinns där vissa av påfågelns attribut, närmare bestämt kammen och den långa stjärten. Det sökta varumärket ligger närmare en återgivning av en påfågel med hänsyn till de ögonliknande fläckarna och det sätt på vilket fågeln står i största allmänhet.

63 Det ska härvid erinras om att den begreppsmässiga likheten följer av att det i de två varumärkena används bilder som överensstämmer till sitt semantiska innehåll (se det ovan i punkt 48 nämnda målet SABEL, punkt 24). Om omsättningskretsen ansågs kunna uppfatta en påfågel i de motstående kännetecknen, innebär det sålunda att det i dessa kännetecken används bilder som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, i den meningen att bilderna ger upphov till eller förmedlar en föreställning om skönhet eller elegans hos de berörda varorna till omsättningskretsen, en föreställning som traditionellt gäller om påfåglar.

64 Det kan emellertid konstateras att en sådan begreppsmässig likhet måste anses svag med hänsyn till att det är på indirekt väg som de motstående kännetecknen ger upphov till eller förmedlar samma begreppsmässiga innehåll till omsättningskretsen.

65 I detta avseende kan det konstateras att överklagandenämnden hade fel när den i punkt 24 i det angripna beslutet fann att de aktuella kännetecknen saknade begreppsmässig likhet. Detta konstaterande kan emellertid inte leda till att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom överklagandenämnden dessutom i punkt 29 i det angripna beslutet, i samband med bedömningen av om det förelåg begreppsmässig likhet mellan de aktuella kännetecknen, prövade frågan om eventuell risk för förväxling.

Varuslagslikhet

66 Såsom framgår av punkt 29 i det angripna beslutet inkluderar de varor som omfattas av det äldre varumärket i klass 25, närmare bestämt kläder, dem som omfattas av gemenskapsfigurmärket Thai Silk och som ingår i klasserna 24 och 25, närmare bestämt silke och kläder tillverkade av silke.

67 Härav följer att de aktuella varorna ska anses vara identiska, vilket innebär att tribunalen inte godtar intervenientens argument att kläder och silke inte är identiska.

Risk för förväxling

68 Även om de aktuella varorna är identiska och trots att det finns en svag begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen, delar tribunalen överklagandenämndens bedömning att de aktuella varumärkenas helhetsintryck inte kan medföra att omsättningskretsen förväxlar de aktuella varumärkena.

69 Tribunalen erinrar härvid om att det inte kan uteslutas att den begreppsmässiga likhet som följer av att de två varumärkena använder bilder som överensstämmer till sitt semantiska innehåll skulle kunna skapa risk för förväxling i fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen ursprungligen eller på grund av att det är känt hos allmänheten. När det äldre varumärket inte är känt i någon särskild utsträckning och består av en bild som innehåller få fantasielement räcker inte endast en begreppsmässig likhet mellan varumärkena för att det ska föreligga risk för förväxling (se domen i det ovan i punkt 48 nämnda målet SABEL, punkterna 24 och 25).

70 Det kan emellertid konstateras att det inte framgår någonstans vare sig i handlingarna i målet eller i sökandenas argument att det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen ursprungligen eller på grund av att det påstås vara känt hos allmänheten.

71 Tribunalen påpekar dessutom att de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga särdrag inte alltid väger lika tungt vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. En bedömning ska göras av de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan förekomma på marknaden. Hur viktiga likheterna eller skillnaderna mellan kännetecknen är kan bero på bland annat kännetecknens inneboende egenskaper eller villkoren för saluföring av de varor eller tjänster som de motstående varumärkena avser. Om de varor som varumärkena avser normalt säljs i affärer med självbetjäning där konsumenten själv väljer ut sin vara och således huvudsakligen måste utgå från utseendet på det varumärke som finns på varan, är en visuell likhet mellan kännetecknen i regel av större betydelse. Om varan i fråga tvärtom till största delen säljs muntligen, fästs normalt sett större vikt vid ljudmässiga likheter mellan kännetecknen (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrån – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 49).

72 Med hänsyn till de berörda varorna och till hur de saluförs kan det konstateras att de aktuella kännetecknen saknar just visuella och fonetiska likheter, som är de likheter som har störst betydelse i förevarande fall.

73 De fastställda visuella och fonetiska skillnaderna neutraliserar den svaga begreppsmässiga likheten. Det är nämligen helt uteslutet att omsättningskretsen, när den ställs inför de två aktuella kännetecknen, skulle kunna uppfatta ett samband mellan dem så att det uppstår en risk att den förväxlar kännetecknen och som får den att tro att de berörda varorna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Även om klädtillverkarna ibland skapar flera produktlinjer finner tribunalen i likhet med vad överklagandenämnden konstaterade i punkt 32 i det angripna beslutet att det är helt osannolikt att omsättningskretsen, när den ställs inför de två aktuella

kännetecknen, skulle kunna tro att det är fråga om varianter på samma varumärke eller undervarumärken av samma tillverkare.

74 Under dessa omständigheter kan talan inte vinna bifall på denna enda grund.

Rättegångskostnader

75 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att Peek & Cloppenburg och Van Graaf ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Peek & Cloppenburg och Van Graaf har tappat målet ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) **Peek & Cloppenburg och van Graaf GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 april 2010.

Underskrifter