



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
föredraget den 19 december 2019¹

Mål C-714/18 P

**ACTC GmbH
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Ansökan om registrering av EU-ordmärket ’tigha’ – Invändning som framställts av innehavaren av det äldre EU-varumärket ’TAIGA’ – Delvist avslag på registreringsansökan – Artikel 8.1 b – Bedömning av risken för förväxling – Bedömning av den begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen – Artikel 42.2 – Bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts – Bevis på användning av ’en del av varorna eller tjänsterna’ – Fastställande av en underkategori av varor”

I. Inledning

1. Förevarande mål borde innebära att EU-domstolen uttalar sig om omfattningen av begreppet ”del av varorna eller tjänsterna” som det hänvisas till i artikel 42.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken,² i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) nr 2015/2424,³ som reglerar hur det, inom ett invändningsförfarande som inletts av innehavaren av ett äldre EU-varumärke, bevisas att detta varumärke verkligen har använts.

2. Även om begreppet redan har tolkats av Europeiska unionens tribunal i domen av den 14 juli 2005 i mål Reckitt Benckiser (España)/harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN)⁴ har dock inte domstolen fått tillfälle att bekräfta de principer som tribunalen har slagit fast och som ligger till grund för domen av den 13 september 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha),⁵ som är föremål för detta överklagande (nedan kallad den överklagade domen), som ACTC GmbH ingav.

¹ Originalspråk: franska.

² EUT L 78, 2009, s. 1.

³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009). Förordning nr 207/2009 har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

⁴ T-126/03, nedan kallad domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, ej publicerad, EU:T:2018:539.

3. Överklagandet ger således domstolen tillfälle att undersöka en väsentlig del av bedömningen av huruvida det äldre varumärket verkligen har använts i Europeiska unionen, nämligen användningens materiella omfattning, i linje med domen av den 19 december 2012, Leno Merken,⁶ som avsåg användningens geografiska utbredning. Domstolen har särskilt ombetts att uttala sig om det kriterium som är nödvändigt att tillämpa för att fastställa en underkategori av varor och/eller tjänster för vilka det äldre varumärket verkligen har använts i Europeiska unionen.

4. I enlighet med domstolens begäran är detta förslag till avgörande begränsat till en analys av de huvudsakligen nya rättsfrågorna i förevarande fall, nämligen de som aktualiserades i den första grunden för överklagandet, som avser ett åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, och i den tredje anmärkningen i den andra grundens andra del för överklagandet som avser bedömningen av den begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen.

II. Tillämpliga bestämmelser

5. I artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska 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.”

6. Artikel 15.1 första stycket i denna förordning har följande lydelse:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats..., ska EU-varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att EU-varumärket inte använts.”

7. I artikel 42.2 i förordningen anges följande:

”På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre EU-varumärke som gjort en invändning lägga fram bevis för att det äldre EU-varumärket under en femårsperiod före ansökningsdagen eller dagen för ansökan om prioritet för EU-varumärket verkligen har använts inom unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som åberopas till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre EU-varumärket vid denna tidpunkt hade varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådana bevis ska invändningen avslås. Om det äldre EU-varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

III. Bakgrunden till tvisten

8. I den överklagade domen har det i detaljs redogjorts för bakgrunden till tvisten, i synnerhet i punkterna 1–10 som jag hänvisar till i detta avseende. De omständigheter som är väsentliga och nödvändiga för att kunna förstå detta förslag till avgörande kan sammanfattas på följande sätt.

9. Tvisten har sitt ursprung i den invändning som framställdes av Taiga AB, innehavare av EU-ordmärket TAIGA (nedan kallat det äldre varumärket), mot registreringen av ordkännetecknet "tigha" (nedan kallat det sökta varumärket), som ACTC ansökte om för varor som bland annat omfattades av klass 25 i Niceöverenskommelsen⁷ och som motsvarade följande beskrivning:

"Kläder: ytterkläder, underkläder, fotbeklädnader, huvudbeklädnader och huvudbonader, skor och arbetsstövlar, arbetsrockar, fingervantar, bälten och strumpor."

10. Invändningen grundar sig på att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

11. Invändningsenheten avlog invändningen genom beslut av den 9 februari 2015. Taiga överklagade avslaget. Genom beslut av den 9 december 2016 (nedan kallat det omtvistade beslutet) ogiltigförklarade fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) delvis invändningsenhetens beslut, det vill säga för samtliga aktuella varor som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen, och ogillade följaktligen ansökan om registrering gällande dessa varor.

12. Överklagandenämnden fann att det hade styrkts att det äldre varumärket hade använts, bland annat för de varor som omfattades av klass 25 i Niceöverenskommelsen (kläder: ytterkläder, underkläder, huvudbeklädnader och huvudbonader, arbetsrockar, fingervantar, bälten och strumpor).

13. Efter det att överklagandenämnden hade konstaterat att det relevanta området var Europeiska unionen och att konsumenter skulle komma att uppvisa en hög uppmärksamhetsnivå vid köp av varor som omfattades av det äldre varumärket och en medelhög uppmärksamhetsnivå när det gällde vissa varor som omfattades av det sökta varumärket (kläder, skor, huvudbonader och väskor), fann vidare överklagandenämnden särskilt, i samband med bedömningen av risken för förväxling, att de aktuella varorna, som omfattades av klass 25 i Niceöverenskommelsen, var identiska eller liknade de varor som omfattades av det äldre varumärket, att de motstående kännetecknen var mycket lika varandra i visuellt hänseende, identiska i fonetiskt hänseende, åtminstone för engelskspråkiga konsumenter, och att dessa kännetecken inte kunde associeras med något begrepp för den stora delen av omsättningskretsen. Under dessa omständigheter konstaterade överklagandenämnden, beträffande de varor som omfattades av klass 25 i Niceöverenskommelsen, att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

IV. Förfarandet vid tribunalen

14. Den 13 februari 2017 överklagade klaganden, ACTC GmbH (nedan kallad ACTC), det omtvistade beslutet till tribunalen och yrkade att det skulle ogiltigförklaras. Till stöd för överklagandet åberopade ACTC två grunder som avsåg åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, för det första, och artikel 8.1 b i förordningen, för det andra.

15. Genom den överklagade domen ogillade tribunalen överklagandet i sin helhet.

⁷ Överenskommelse om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen).

V. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen

16. ACTC har i första hand yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara det omtvistade beslutet och i andra hand upphäva domen och återförvisa målet till tribunalen. ACTC har även yrkat att domstolen ska förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

17. EUIPO har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta ACTC att ersätta rättegångskostnaderna.

18. Taiga har, å sin sida, yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta ACTC att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit för Taiga.

VI. Bedömning

19. ACTC har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande.

20. Som första grund har det gjorts gällande att tribunalen åsidosatte artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Genom förevarande grund har ACTC uppmanat domstolen att uttala sig om de regler och principer som är tillämpliga vid fastställandet av en underkategori av varor i samband med att det styrks att det äldre varumärket har använts.⁸

21. Som andra grund har ACTC gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.1 b i denna förordning, genom att kritisera tribunalens bedömningar om huruvida det finns en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena och särskilt om hur prövningen av de motstående kännetecknens begreppsmässiga likhet ska göras.

A. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009

1. Den överklagade domen

22. Vid tribunalen gjorde ACTC gällande att de bevis på användning som Taiga hade ingett inte styrkte att det äldre varumärket verkligen hade använts för kategorin ”kläder” i sin helhet, vilka omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen. ACTC kritiserade bland annat överklagandenämnden för att inte ha funnit att det förelåg en självständig underkategori av varor som omfattades av det äldre varumärket, vilken endast avsåg ytterkläder som skyddar mot oväder.⁹

23. Tribunalen prövade ACTC:s argument i punkterna 23–37 i den överklagade domen. Tribunalen erinrade inledningsvis, i punkt 28 i den överklagade domen, om artiklarna 15 och 42 i förordning nr 207/2009. Därefter erinrade tribunalen om de principer som fastställts i tribunalens egen rättspraxis, dels i punkterna 29–31 i den överklagade domen, gällande *ratio legis* i artikel 42 i förordningen, dels i punkt 32 i domen, gällande de kriterier som ska tillämpas för att fastställa om det finns en självständig underkategori av varor i den mening som avses i bestämmelsen.

⁸ Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts utgör således en särskild prejudicialfråga. Vid bedömningen av denna fråga provas nämligen huruvida det äldre varumärket – såvitt avser invändningsförfarandet – kan anses vara *registrerat* för de aktuella varorna eller tjänsterna. Bedömningen av denna fråga görs därmed inte inom ramen för prövningen av den egentliga invändningen, där det gjorts gällande att det föreligger *risk* för att det sökta varumärket *förväxlas* med det äldre varumärket.

⁹ I överklagandet har ACTC hävdat att den underkategori av varor som hävdas existera omfattar följande varor: ”Kläder, underkläder, huvudbeklädnader och huvudbonader; fingervantar, bälten och strumpor; *alla ovannämnda varor ska användas som ytterkläder som skyddar mot oväder (endast kyla, vind och/eller regn), arbetsrockar*” (min kursivering).

24. Med avseende på bedömningen anser jag att det är lämpligt att återge följande punkter:

- ”29 De bestämmelser i artikel 42 i förordning nr 207/2009 som innebär att det äldre varumärket kan anses vara registrerat endast för den del av varorna eller tjänsterna för vilka verklig användning visats begränsar nämligen varumärkesinnehavarens rättigheter med anledning av registreringen och det är därför inte är möjligt att göra en tolkning som innebär att omfattningen av skyddet av det äldre varumärket otillbörligen begränsas, i synnerhet när de varor eller tjänster som registreringen avser utgör en tillräckligt avgränsad kategori. Nämnade bestämmelser ska dessutom vara förenliga med varumärkesinnehavarens legitima intresse av att i framtiden kunna utöka sitt sortiment av varor eller tjänster, inom ramen för beskrivningen av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, med stöd av det skydd som registreringen av det nämnda varumärket ger honom (se, för ett liknande resonemang, domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkterna 51 och 53)).
- 30 Om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor och tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan förekomma självständigt, medför beviset för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, endast skydd för den eller de underkategorier till vilka de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts. Om definitionen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats däremot är så exakt och begränsad att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier ska, i fråga om invändningen, beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna anses täcka hela kategorin (domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkt 45), och dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR)^[10] (T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 23)).
- 31 Syftet med begreppet delvis användning är förvisso att se till att varumärken vilka endast har använts för en kategori av bestämda varor inte görs indisponibla. Detta får emellertid inte leda till att innehavaren av det äldre varumärket berövas allt skydd för varor som, utan att vara identiska med de varor för vilka det har visats att varumärket verkligen använts, inte väsentligen skiljer sig från dessa och som tillhör en och samma grupp, vilken endast skulle kunna bli föremål för en godtycklig uppdelning. Det ska noteras att en varumärkesinnehavare i praktiken saknar möjlighet att visa att varumärket använts för samtliga tänkbara varianter av de varor som omfattas av registreringen. Med begreppet ’en del av varorna eller tjänsterna’ ska därför inte förstås all kommersiell utveckling av jämförbara varor eller tjänster, utan enbart varor eller tjänster vilka skiljer sig tillräckligt åt för att kunna utgöra sammanhängande kategorier eller underkategorier (domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkt 46), och dom av den 6 mars 2014, Anapurna/Harmoniseringskontoret – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, ej publicerad, EU:T:2014:105, punkt 63).
- 32 Vad gäller frågan om huruvida varor utgör en del av en sammanhängande underkategori som kan förekomma självständigt, följer det av rättspraxis att den ifrågavarande varans eller tjänstens avsedda användning eller ändamål är väsentligt när konsumenten träffar sitt val, eftersom denne framför allt söker en vara eller en tjänst som motsvarar hans särskilda behov. Eftersom konsumenterna tillämpar det före varje köp, är kriteriet avsedd användning eller ändamål därför grundläggande när en underkategori varor eller tjänster fastställs. De aktuella varornas art och egenskaper är däremot inte i sig relevanta för att fastställa en underkategori av varor och tjänster (se dom av den 18 oktober 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, ej publicerad, EU:T:2016:615, punkt 32 och där angiven rättspraxis^[11]).”

10 Nedan kallad domen i målet Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR).

11 Rättspraxisen består av domen i målet Mundipharma/Harmoniseringskontoret Altana Pharma (RESPICUR) (punkterna 29 och 31), och dom av den 16 maj 2013, Aleris/Harmoniseringskontoret – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, ej publicerad, EU:T:2013:257, punkterna 22 och 23).

25. Det var efter denna erinran om rättsreglerna och de tillämpliga principerna i rättspraxis som tribunalen i punkterna 33–36 i den överklagade domen prövade om den bevisning som Taiga hade ingett effektivt gjorde att det gick att urskilja en självständig underkategori av varor som endast omfattade ytterkläder som skyddar mot oväder.

26. Till att börja med konstaterade tribunalen att de artiklar som avsågs i den bevisning på användning som Taiga hade ingett hade "samma ändamål, eftersom de syftar till att täcka människokroppen, skyda, klä och skydda den mot väder och vind" och det "kan inte under några omständigheter anses som de 'väsentligen skiljer sig' åt" i den mening som avses i den rättspraxis som avses i punkt 31 i den överklagade domen.¹²

27. Därefter påpekade tribunalen att varornas särskilda egenskaper i princip saknar betydelse, eftersom det, enligt den rättspraxis som anges i punkt 32 i den överklagade domen, inte är relevant för fastställandet av en underkategori av varor.¹³

28. Tribunalen fann följaktligen i punkt 37 i den överklagade domen att talan inte kunde vinna bifall på denna grund.

2. Bedömning

29. ACTC har genom den första grunden i sitt överklagande kritiserat punkt 34 i den överklagade domen, i vilken tribunalen fann att de artiklar som avsågs i den bevisning på användning som Taiga hade ingett hade samma ändamål, eftersom de avsåg "att täcka människokroppen, skyda, klä och skydda den mot väder och vind".

30. ACTC har hävdatt att denna bedömning är behäftad med felaktig rättstillämpning i två avseenden, eftersom tribunalen frångick de rättsregler och principer som tribunalen själv har fastställt i domarna i målen *Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN)* och *Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR)*.

31. Den första grunden består av två delar.

32. ACTC har genom den första grunden gjort gällande att tribunalen inte grundade sin bedömning på varor för vilka det äldre varumärket var registrerat, utan enbart på de varor som avses i den bevisning på användning som Taiga hade ingett. Enligt ACTC borde tribunalen ha besvarat frågan om det äldre varumärket hade registrerats för en kategori av varor och tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin, och om dessa underkategorier kan förekomma självständigt, så att användningen endast avsåg de specifika varor som omfattades av en större kategori.

33. I den andra delen av denna grund har ACTC kritiserat tribunalen för att inte ha beaktat den omständigheten att dessa varor är avsedda för flera användningsområden, nämligen att täcka, skyda, klä och skydda människokroppen, att de dessutom är riktade till en annan omsättningskrets och slutligen att de även säljs i olika butiker, vilket innebär att dessa varor skiljer sig från de klädartiklar som avses i det sökta varumärket.

¹² Se punkt 34 i den överklagade domen.

¹³ Se punkt 35 i den överklagade domen.

34. Jag vill erinra om att det inte ankommer på domstolen att uttala sig om huruvida det är styrkt att det äldre varumärket verkligen har använts för en underkategori av varor som är fristående från den generiska underkategorin av kläder som omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen. Det är en fråga som avser bedömningen av de relevanta omständigheterna och bevisningen, vilken enligt fast rättspraxis i princip enbart omfattas av tribunalens behörighet.¹⁴

35. Däremot ankommer det på domstolen att uttala sig om de principer och rättsregler som tribunalen har tillämpat i sin bedömning. Begreppet ”del av varorna eller tjänsterna” som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 syftar nämligen till att precisera användningens materiella omfattning, vilket utgör en väsentlig komponent vid bedömningen av om varumärket verkligen har använts.

36. Även om ACTC inte har framfört någon kritik beträffande tribunalens praxis i domarna i målen Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), anser jag att det är nödvändigt att domstolen uttalar sig om denna rättspraxis för inte endast pröva ACTC:s anmärkningar i överklagandet, utan även bekräfta eller vederlägga en rättspraxis som tribunalen grundar sig på sedan flera år tillbaka.

a) Regler och principer som tribunalen har fastställt i domarna i målen (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Det ska inledningsvis preciseras att jag delar tribunalens överväganden i domarna i målen Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), som jag återgav ovan i punkt 24.

38. Jag anser nämligen att tribunalens tolkning av begreppet ”del av varorna eller tjänsterna” i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 framför allt gör det möjligt att säkerställa varumärkets grundläggande funktion. Tolkning överensstämmer således med de bestämmelser som unionslagstiftaren har uppställt i förordningen och med domstolens rättspraxis av tolkningen av begreppet verklig användning av det äldre varumärket.

39. Varumärkets funktion är, som tidigare nämnts, att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.¹⁵

40. För att denna funktion ska kunna säkerställas ger förordning nr 207/2009 innehavaren av varumärket ett antal rättigheter och befogenheter för att genom ensamrätten att använda det särskiljande tecknet, och den därav följande identifikationen av de tillhandahållna varorna och tjänsterna, på marknaden upprätta en lojal och icke snedvriden konkurrens. Dessa rättigheter ska dock begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå detta mål. Detta gäller i än högre grad, eftersom i motsats till det skydd som ges genom andra immaterialrättsliga och industriella rättigheter, kan det skydd som ges genom varumärkesrätten gälla på obestämd tid.

¹⁴ Se dom av den 5 september 2019, Europeiska unionen/Guardian Europe och Guardian Europe/Europeiska unionen (C-447/17 P och C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 och där angiven rättspraxis), och dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

¹⁵ Se, bland annat, dom av den 17 oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:878, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

41. Unionslagstiftaren har således sett till att varumärken kan fylla sin grundläggande funktion och samtidigt säkerställa att varumärkesrätten inte missbrukas för att erhålla en otillbörlig konkurrensfördel.

42. Det följer således av artikel 15 i förordning nr 207/2009 att skyddet för ett äldre varumärke endast är motiverat om innehavaren ”har gjort verkligt bruk av EU-varumärket i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats”.¹⁶

43. I detta syfte föreskriver artikel 42.2 i förordningen att sökanden av ett EU-varumärke kan begära bevisning för att det äldre varumärket ”verkligen har använts” inom unionen under en femårsperiod före offentliggörandet av en ansökan om varumärke som är föremål för en invändning.¹⁷ Unionslagstiftaren ansåg således att en femårsperiod var rimlig för att kunna bedöma om det var fråga om en verklig användning.

44. Det framgår av domstolens praxis att begreppet verklig användning är ett självständigt begrepp i unionsrätten.¹⁸ Enligt domstolen är kravet på verklig användning uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket.¹⁹ Domstolen ansåg nämligen att ett varumärke som inte används kan utgöra ett hinder för inte endast konkurrensen – eftersom det begränsar vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga – utan även för den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster.²⁰

45. Jag konstaterar att de principer som tribunalen har fastställt i domarna i målen Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR) är linje med domstolens praxis.

46. I domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) prövade tribunalen, mot bakgrund av artikel 43.2 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken²¹ (nu artikel 42.2 i förordning nr 207/2009), frågan om omfattningen av det skydd som ska ges för det fall det äldre varumärket används delvis, det vill säga ett varumärke för vilket verklig användning endast har visats för en ”del av de varor eller tjänster” för vilka det registrerats. Utifrån konstaterandet att artikel 43 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42 i förordning nr 207/2009) begränsar varumärkesinnehavarens rättigheter med anledning av registreringen, tolkade tribunalen begreppet ”del av varorna eller tjänsterna” i bestämmelsen så, att det äldre varumärket framför allt kan fylla sin grundläggande funktion. Med förevarande tolkning strävar tribunalen efter att hitta rätt balans mellan å ena sidan vidhållandet och skyddet av de ensamrätter som innehavaren av det äldre varumärket ges i detta syfte, å andra sidan begränsningen av ensamrätterna för att undvika att ett varumärke som bara används delvis kommer i åtnjutande av ett utsträckt skydd uteslutande med anledning av att det har registrerats för ett stort antal varor eller tjänster.²²

¹⁶ Se, även, skäl 10 i förordningen.

¹⁷ Se, i detta avseende, unionslagstiftarens preciseringar i reglerna 15–22 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), som är tillämplig på förordning nr 207/2009.

¹⁸ Se, bland annat, dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 25–31).

¹⁹ Se beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, punkt 27), och dom av den 17 oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:878, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

²⁰ Se dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).

²¹ EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

²² Se domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkt 51).

47. Omfattningen av de varu- eller tjänstekategorier för vilka det äldre varumärket har registrerats är avgörande för denna balans.²³

48. Tribunalen fastställde således två typer av situationer.

49. I den första situationen har det äldre varumärket registrerats för varor eller tjänster som definierats särskilt ”exakt och begränsa[t]”, och utgör därmed en mer homogen kategori av varor och tjänster. I detta fall anser tribunalen att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier, och, i fråga om invändningen, ska således beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna anses täcka hela kategorin.²⁴

50. Jag delar tribunalens resonemang. När det rör sig om varor som omfattas av en kategori av varor som är mer eller mindre homogena, tänker eller riskerar den konsument som vill köpa en vara som omfattas av denna kategori att tänka på det äldre varumärket och på vad varumärket garanterar i fråga om till exempel varans kvalitet. Under dessa omständigheter är det enligt min mening motiverat och tillräckligt att styrka att varumärket verkligen har använts för en del av de varor som omfattas av kategorin. Således undviks inte endast den risk för förväxling som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, utan dessutom skyddas de kommersiella intressen som innehavaren av det äldre varumärket har. De ensamrätter som innehavaren åtnjuter att utöka sitt sortiment av varor inom samma homogena kategori får nämligen inte felaktigt begränsas genom att kräva orimlig bevisning på verklig användning.

51. I den andra situationen har det äldre varumärket registrerats för en stor heterogen kategori av varor eller tjänster. I detta fall förutsätter tribunalen att det är möjligt att beakta flera underkategorier som *kan* bedömas självständigt, under förutsättning att underkategorierna är sammanhängande, vilket innebär att de omfattar varor eller tjänster som är ”jämförbara” eller som inte ”väsentligen skiljer sig” åt.²⁵ I det fallet anser tribunalen att beviset för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, endast medför skydd för den eller de underkategorier till vilka de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts.²⁶

52. Jag instämmer också i denna bedömning. När det gäller varor som omfattas av en kategori av heterogena varor som likväl omfattas av samma klass av varor, finns det nämligen inte endast en mindre risk för förväxling hos omsättningskretsen, utan även färre skäl att skydda kommersiella intressen hos en innehavare av det äldre varumärket. Om innehavaren har registrerat sitt varumärke för ett stort antal varor som eventuellt kan komma att saluföras, men som uppenbarligen ännu inte har släppts ut på marknaden, blockerar innehavaren sina konkurrenter tillträde till en bred varumarknad. Den lösning som tribunalen valde gör det således möjligt att säkerställa iakttagandet av de rättigheter som innehavaren av det äldre varumärket tillerkänns, i synnerhet rätten att åtnjuta skydd mot varor eller tjänster som är jämförbara med de varor för vilka innehavaren har kunnat bevisa att de verkligen har använts och rätten att utöka sitt sortiment av varor till de sistnämnda, samtidigt som varumärket görs tillgängligt för varor eller tjänster som omfattas av en annan kategori eller underkategori av varor eller tjänster i och med att de ”skiljer sig tillräckligt åt”.²⁷

²³ Ibidem (punkt 44).

²⁴ Ibidem (punkt 45).

²⁵ Jag upprepar här den formulering som använts av tribunalen i domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkt 46).

²⁶ Se domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (punkt 45).

²⁷ Ibidem (punkt 46).

53. För att identifiera en ”sammanhängande” underkategori av varor som kan förekomma självständigt, har tribunalen dessutom grundat sig på kriteriet om den aktuella varans eller tjänstens avsedda användning eller ändamål, eftersom deras art och egenskaper, enligt tribunalen, saknar relevans vid denna bedömning.²⁸

54. Återigen kan jag bara ansluta mig till denna bedömning.

55. Bedömningen gör det enligt min mening för det första möjligt att på bästa sätt skydda de ensamrätter som innehavare av det äldre varumärket åtnjuter. En definition av en självständig underkategori av varor som inte enbart tar hänsyn till den avsedda användningen, utan även till varornas art och särskilda egenskaper medför nämligen en alltför restriktiv begränsning av det materiella område där rätterna utövas och i synnerhet innehavarnas rätt att utveckla och utöka sitt sortiment av varor för vilka det äldre varumärket är registrerat. Även om kriterierna om varornas art och egenskaper i sig är viktiga kriterier, är de än mer relevanta vid definition av omsättningskretsen och vid bedömningen av risken för förväxling.

56. För det andra vill jag påpeka att domstolen godkände tribunalens tillvägagångssätt vid bedömningen av om en begränsning av varor som sökanden av ett varumärke föreslog i enlighet med artikel 43.1 i förordning nr 207/2009 var välgrundad.

57. I domen av den 11 december 2014, Harmoniseringskontoret/Kessel medintim,²⁹ slog domstolen nämligen fast att kriteriet om den aktuella varans avsedda användning och ändamål utgjorde ett kriterium som gjorde det möjligt att på tillräckligt precist sätt avgränsa en underkategori av varor som omfattades av ansökan om registrering som EU-varumärke, och uppfyllde således det krav på tydlighet som uppställs i artikel 43.1 i förordning nr 207/2009.³⁰ Såsom implicit följer av punkt 39 i domen³¹ bekräftade domstolen den praxis som tribunalen har slagit fast i domen i målet Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), enligt vilken den aktuella varans eller tjänstens avsedda användning utgör ett avgörande kriterium vid fastställandet av en underkategori av varor eller tjänster, eftersom konsumenten framför allt söker en vara eller en tjänst som motsvarar hans eller hennes särskilda behov.³²

58. Jag anser inte att finns några hinder för att domstolens analys i domen av den 11 december 2014, Harmoniseringskontoret/Kessel medintim,³³ när det gäller fastställandet av en underkategori av varor vid tillämpningen av artikel 43.1 i förordning nr 207/2009, överförs på tillämpningen av artikel 42.2 i förordningen. Jag anser nämligen att fastställandet av en underkategori av varor, oavsett om det görs inom ramen för en invändning eller en begränsning, ska grundas på identiska kriterier, så att det i samband med bedömningen av risken för förväxling kan göras en jämförelse mellan de aktuella varorna, definierade utifrån samma kriterier.

59. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser jag följaktligen att domstolen ska fastställa de regler och principer som tribunalen slog fast i domarna i målen Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR) i samband med fastställandet av en underkategori av varor eller tjänster i samband med tillämpningen av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009.

²⁸ Det framgår av den rättspraxis som bygger på domen i målet Mundipharma/Harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR). Se, även, punkt 32 i den överklagade domen.

²⁹ C-31/14 P, ej publicerad, EU:C:2014:2436.

³⁰ Se punkt 37 i nämnda dom.

³¹ I punkten har domstolen uttryckligen hänvisat till punkterna 48–50 i dom av den 8 november 2013, Kessel/Harmoniseringskontoret – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, ej publicerad, EU:T:2013:586). I dessa punkter sammanfattas tribunalens resonemang i punkterna 43–47 i domen.

³² Se punkt 29 i nämnda dom.

³³ C-31/14 P, ej publicerad, EU:C:2014:2436.

60. Det ska således prövas om ACTC:s första grund, som består av två delar, är välgrundad.

b) Den första grundens första del: Felaktig tillämpning av den metod som är avsedd att fastställa en självständig underkategori av varor

61. I den första grundens första del har ACTC hävdad att tribunalen gjorde en felaktig bedömning i punkt 34 i den överklagade domen genom att bedöma om det fanns en självständig underkategori av varor enbart på grundval de varor som avses i den bevisning för användning som Taiga hade ingett. Enligt ACTC borde tribunalen ha prövat om det äldre varumärket var registrerat för en kategori av varor som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skulle kunna urskiljas inom kategorin, och om dessa underkategorier kunde förekomma självständigt.

62. Jag anser att denna delgrund saknar stöd.

63. Eftersom innehavaren av det äldre varumärket har visat att varumärket verkligen har använts för en del av de varor för vilka det registrerats, ska frågan om huruvida dessa varor omfattas av en underkategori som kan förekomma självständigt bedömas konkret mot bakgrund av framför allt dessa varor. Det är således inte fråga om att abstrakt fastställa underkategorier av varor, utan om att beakta de varor för vilka det äldre varumärket verkligen har använts i förhållande till den kategori av varor som omfattas av ansökan om registrering av detta varumärke.

64. Vid en genomläsning av punkterna 33 och 34 i den överklagade domen kan det konstateras att tribunalen gick tillväga på det sättet. Det framgår nämligen av punkt 33 i domen att tribunalen prövade om de artiklar som avsågs i den bevisning på användning som Taiga hade ingett utgjorde en självständig underkategori ”i förhållande till de varor som omfattas av klass 25 [i Niceöverenskommelsen]”, det vill säga i förhållande till den mer generella kategorin av varor som omfattas av det äldre varumärket. Genom att tribunalen i punkt 34 i den överklagade domen slog fast att det ”inte under några omständigheter kan anses att artiklarna ’väsentligen skiljer sig’ åt i den mening som avses i [domen i målet Reckitt Benckiser (España)/Harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN)]”, beaktade tribunalen korrekt de artiklar för vilka användning av det äldre varumärket hade styrkts med varor som omfattas av den mer generella kategorin kläder för vilka varumärket var registrerat.

65. Jag föreslår följaktligen att domstolen inte ska bifalla överklagandet såvitt avser den första grundens första del.

c) Den första grundens andra del: Felaktig tillämpning av de kriterier som är avsedda att fastställa en självständig underkategori av varor

66. Den första grundens andra del består av två anmärkningar.

1) Den första anmärkningen: Kriteriet om varornas avsedda användning och ändamål

67. ACTC har till stöd för sin första anmärkning kritiserat tribunalen för att inte ha tillämpat kriteriet om de aktuella varornas avsedda användning och ändamål korrekt vid identifieringen av en sammanhängande underkategori av varor som kan förekomma självständigt. ACTC har hävdad att vid denna identifiering beaktade inte tribunalen att varornas avsedda användning skilde sig åt eller att varorna var avsedda för flera användningsområden, eftersom användningen bland annat bestod i att ”klä” eller ”skydda” människokroppen, vilket enligt ACTC utesluter varandra.

68. Jag anser att denna anmärkning kan tas upp till sakprövning, eftersom ACTC inte har bestridit tribunalens konstateranden om den avsedda användningen och ändamålet med de varorna för vilka en verklig användning hade visats, utan hur tribunalen tillämpade kriteriet om avsedd användning och ändamål i syfte att fastställa en självständig underkategori i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009.

69. ACTC:s kritik saknar emellertid grund.

70. Kriteriet om varornas avsedda användning och ändamål syftar inte till att på ett abstrakt eller konstgjort sätt definiera självständiga underkategorier av varor, utan det ska tillämpas på ett sammanhängande och konkret sätt.

71. En vara tjänar avsedda användningsområden som med framsteg och know-how blir allt fler. Till exempel är inte längre två endast avsedd att rengöra hunden utan även att vårda den, både i ett medicinskt och i ett icke medicinskt hänseende. Förutom att klädartiklar uppfyller sin primära funktion, nämligen att täcka, skyla eller även skydda människokroppen mot oväder, fyller de en estetisk funktion genom att bidra till den berörda konsumentens yttre bild. Om konsumenten letar efter ett klädesplagg för att skydda sig mot regn, oavsett om det rör sig om ytterkläder eller en huvudbonad, eller för att skydda sig mot kyla, såsom underkläder, fingervantar eller strumpor, är det inte uteslutet att konsumenten letar efter det mest estetiska klädesplagget. Var och en av dessa användningsområden kan självfallet inte beaktas enskilt för att fastställa om det finns en separat underkategori av varor. Om så var fallet skulle det återigen begränsa den rätt som innehavaren av det äldre varumärket har att utvidga och berika sitt sortiment av varor. Det är för övrigt uppenbart att det skulle avskräcka från forskning och utveckling, vilket varumärkesrätten just försöker att uppmuntra.

72. I den överklagade domen gjorde således tribunalen, enligt min uppfattning, rätt i att inte skilja användning som bestod i att "skydda" människokroppen från att "klä" eller "skyla" eller "täcka" den, vilket klädartiklar syftar till, eftersom dessa olika användningsområden, som inte alls utesluter varandra, kombineras i syfte att släppa ut varorna på marknaden.

73. Jag vill dock påpeka att de olika avsedda användningarna utgör en omständighet som kan beaktas vid bedömningen av omsättningskretsen, dess uppmärksamhetsnivå samt risken för förväxling.

74. Mot bakgrund av dessa omständigheter föreslår jag således att domstolen ogillar överklagandet såvitt avser den första anmärkningen i den första grundens andra del.

2) Den andra anmärkningen: Kriterierna om de aktuella varornas art och egenskaper

75. I den andra anmärkningen har ACTC kritiserat tribunalen för att inte i vederbörlig ordning ha beaktat att de aktuella varorna var riktade till en annan omsättningskrets och att de dessutom såldes i olika butiker. Således skilde sig dessa varor från de klädartiklar som avses i det sökta varumärket.

76. Anmärkningen ska genast underkännas.

77. Det framgår nämligen av den rättspraxis som jag har redovisat ovan att andra kriterier än varornas avsedda användning och ändamål, till exempel den omsättningskrets som de vänder sig till eller deras distributionskedja, generellt är irrelevanta vid fastställandet av en underkategori som kan förekomma självständigt. Under dessa omständigheter kan tribunalen inte kritiseras för att ha gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha beaktat dessa kriterier i sin bedömning.

78. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag följaktligen att domstolen ogillar överklagandet såvitt avser den första grunden.

B. Riktad prövning av den andra grunden

79. I enlighet med domstolens begäran är förevarande förslag till avgörande begränsat till en analys av den andra grundens första del och särskilt den tredje anmärkningen.

80. För att bättre förstå ramen för anmärkningen vill jag påpeka att ACTC genom sin andra grund har hävdad att tribunalen felaktigt slog fast att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Den första delen av denna grund avser en felaktig bedömning av om de aktuella varorna och tjänsterna är av liknande slag eller är identiska. Den andra delen av förevarande grund består av tre anmärkningar som avser bedömningen av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet. Den andra grundens tredje del avser slutligen tribunalens helhetsbedömning av risken för förväxling.

81. Vad särskilt gäller den tredje anmärkningen i den andra delen av den andra grunden, avser den att tribunalen har gjort en felaktig bedömning av de begreppsmässiga likheterna mellan de motstående kännetecknen. ACTC har kritiserat tribunalens bedömning att de begreppsmässiga skillnaderna mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket inte hade styrkts i *hela* unionen, vilket innebar att de inte kunde förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecknen.

82. Till stöd för denna anmärkning har ACTC anfört två argument.

83. Vad gäller det första argumentet har ACTC kritiserat tribunalens bedömning i punkt 71 i den överklagade domen att ACTC inte hade lyckats visa att ordet *tajga* hade en exakt innebörd för genomsnittskonsumenter i den södra delen av den europeiska kontinenten och för engelskspråkiga konsumenter.

84. Enligt ACTC är det en felaktig bedömning. I punkt 18 i ansökan genom vilken talan väcktes vid tribunalen fördjupade ACTC detta argument och visade på ett obestridligt sätt att ordet är en del av det dagliga franska språkbruket och i övrigt omfattas den allmänna undervisningen i Europa med hänsyn till hur utbrett det område till vilket det är hänförligt.

85. Enligt min uppfattning är det uppenbart att detta argument inte kan tas upp till sakprövning.

86. Det ska påpekas att tribunalen i punkt 71 i den överklagade domen konstaterade att "det inte f[a]nns någon uppgift i handlingarna som [kunde] styrka att ordet *tajga* har en exakt och omedelbar innebörd för genomsnittskonsumenter som befinner sig i andra delar av unionen än i de norra och östra delarna av den europeiska kontinenten och som utgör en väsentlig del av konsumenterna i unionen" och att det således förhöll sig så för "bland annat genomsnittskonsumenter i den södra delen av den europeiska kontinenten och för engelskspråkiga konsumenter".

87. Det framgår emellertid av fast rättspraxis att tribunalen är ensam behörig att bedöma vilket värde som uppgifterna i målet ska tillmätas. Bedömningen av bevisningen utgör således inte, med undantag för då tribunalen har missuppfattat bevisningen, en rättsfråga som ska prövas av domstolen.³⁴

88. Jag konstaterar att ACTC i sitt överklagande inte har styrkt eller ens påstått att bedömningen i punkt 71 i den överklagade domen bygger på en missuppfattning av bevisningen. Vidare vill jag i andra hand påpeka att ACTC, i motsats till vad bolaget har påstått, inte utvecklade sina argument i punkt 18 i ansökan.

³⁴ Se dom av den 5 september 2019, Europeiska unionen/Guardian Europe och Guardian Europe/Europeiska unionen (C-447/17 P och C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 och där angiven rättspraxis), och dom av den 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

89. Jag anser följaktligen att det är uppenbart att det första argumentet inte kan tas upp till sakprövning.

90. Vad gäller det andra argumentet har ACTC kritiserat tribunalen för att ha åsidosatt sin egen rättspraxis avseende bedömningen av den begreppsmässiga likheten mellan de motstående kännetecknen.

91. ACTC anser nämligen att bedömningen i punkt 67 i den överklagade domen, enligt vilken tribunalen ansåg att ACTC inte hade visat att ordet *tajga* hade en klar och bestämd innebörd för den omsättningskrets som utgörs av konsumenter i *hela* unionen, saknar stöd i den rättspraxis som tribunalen uttryckligen hänvisade till, nämligen domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. ACTC har hävdat att enligt domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI),³⁶ är det tillräckligt att ett ord endast förstås i en del av unionen för att slå fast att det finns skillnader i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen.

92. Efter en genomgång av denna rättspraxis anser jag att det inte finns grund för någon av dessa två invändningar.

93. Vad gäller den första del av kritiken, som avser en felaktig hänvisning till domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),³⁷ ska det erinras om att i punkt 54 i domen fann tribunalen att skillnaderna i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen *kan* förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna om ett av de aktuella varumärkena har en *klar och bestämd* innebörd för de personer som utgör omsättningskretsen, så att innebörden *omedelbart* kan förstås av dessa personer.

94. Jag vill inledningsvis påpeka att mot bakgrund av de ord som tribunalen använde i domen, gjorde tribunalen en riktig bedömning när den i den överklagade domen slog fast att ordet *tajga* inte *klart och omedelbart* påminde samtliga konsumenter i unionens 28 medlemsstater om geografiundervisningen, så att de lätt associerar ordet med det boreala barrskogsbältet.

95. Jag vill faktiskt påpeka att i domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),³⁸ hänvisade tribunalen till "målgruppen", utan något annat omnämnande eller någon precision, medan tribunalen i punkt 67 i den överklagade domen preciserade att det rörde sig som en omsättningskrets som "består av konsumenter från hela unionen". Det är preciseringen "hela" som ACTC har bestridit i förevarande mål.

96. Jag anser emellertid inte att tribunalen har åsidosatt sin rättspraxis eller gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att lägga till förevarande precisering.

97. Såsom framgår av punkt 67 i den överklagade domen är syftet med preciseringen "hela" att visa att hänsyn tas till uppfattningen hos konsumenter som befinner sig i *alla stater som utgör unionen*. Den gör det således möjligt för tribunalen att avfärda ACTC:s argument om uppfattningen hos konsumenter "i många länder [i unionen]".

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁸ Ibidem.

98. Tribunalen tillämpade således sin praxis av vilken det framgår att "[n]är det äldre varumärkets skydd omfattar hela Europeiska unionen ska det beaktas hur de motstående varumärkena uppfattas av konsumenterna av de aktuella varorna eller tjänsterna i det området".³⁹ I motsats till det mål som avgjorde genom domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),⁴⁰ där omsättningskretsen bestod av tyska konsumenter,⁴¹ består emellertid omsättningskretsen i det aktuella fallet, vilket framgår av punkterna 38 och 39 i den överklagade domen, av konsumenter i unionen.

99. Slutligen vill jag påpeka att före hänvisningen till domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),⁴² anges uttrycket "se, för ett liknande resonemang". Uttrycket "för ett liknande resonemang" vittnar om tribunalens avsikt att hänvisa till den princip som slogs fast i den aktuella domen samtidigt som principen tillämpades på ett särskilt sätt i förevarande fall. Uttrycket krävde således inte att tribunalen i identiska ordalag återgav den princip som slogs fast i den dom som det hänvisades till och gjorde tvärtom så att det var möjligt för tribunalen att i punkt 67 i den överklagade domen beakta de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet.

100. Under dessa omständigheter anser jag inte att tribunalen kan kritiseras för att ha gjort fel för att ha hänvisat till punkt 54 i domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS).⁴³

101. Vad gäller den andra delen av kritiken om att tribunalen åsidosatte domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI),⁴⁴ anser jag att även den saknar grund.

102. I motsats till vad ACTC har hävdats framgår det nämligen inte av domen att det räcker att ett ord förstås i en del av unionen för att slå fast att det föreligger begreppsmässiga skillnader som kan förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecknen.

103. Jag vill inledningsvis erinra om omständigheterna i det mål som avgjordes genom nämnda dom.

104. I målet skulle tribunalen pröva huruvida det hos den omsättningskrets som bestod av konsumenter i unionen fanns en tydlig begreppsmässig skillnad mellan beståndsdelen "panini" som var föremål för det sökta varumärket och beståndsdelen "granini" som var föremål för det äldre varumärket.

105. Efter att först ha konstaterat att beståndsdelen "granini" saknade betydelse undersökte tribunalen i vilken utsträckning omsättningskretsen associerade beståndsdelen "panini" med ett särskilt begrepp. I detta syfte skilde tribunalen på, för det första, den italienskspråkiga omsättningskretsen, som tribunalen ansåg kunde associera beståndsdelen "panini" med små bröd eller dubbelsmörgåsar som är gjorda med dessa små bröd och för vilka det fanns en tydlig begreppsmässig skillnad mellan de motstående kännetecknen, för det andra, den icke italienskspråkiga omsättningskretsen, till exempel den spansk- eller franskspråkiga omsättningskretsen, som även kunde associera beståndsdelen "panini" med ett särskilt begrepp, och slutligen för det tredje, den omsättningskrets för vilken beståndsdelen "panini" däremot saknade betydelse.⁴⁵

39 Dom av den 13 juni 2013, Hostel drap/Harmoniseringskontoret – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ej publicerad, EU:T:2013:314, punkt 22).
Min kursivering.

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Punkt 43 i domen.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Ibidem.

44 T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.

45 Se dom av 11 december 2013 den Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI) (T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637, punkt 56).

106. Efter denna analys bekräftade tribunalen överklagandenämndens bedömning. Överklagandenämnden hade ansett att i vissa medlemsstater, såsom i Italien och i Spanien, var de motstående kännetecknen olika i begreppsmässigt hänseende, medan i andra medlemsstater, där beståndsdelen "panini" saknade betydelse, var det inte möjligt att jämföra de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende.⁴⁶

107. I motsats till vad ACTC har hävdat ansåg inte tribunalen i domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI),⁴⁷ att det räckte att endast en del av omsättningskretsen associerar ordet i fråga med ett särskilt begrepp för att slå fast begreppsmässiga skillnader som kan förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecknen.

108. Under dessa omständigheter kan inte tribunalen kritiseras för att i den överklagade domen ha åsidosatt de regler som tillämpades i domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI).⁴⁸

109. I den överklagade domen följde i själva verket tribunalen en bedömningsmodell som var jämförbar med den som tribunalen hade antagits i domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret – Panini (PANINI),⁴⁹ eftersom tribunalen prövade i vilken utsträckning omsättningskretsen, som jag erinrar om består av konsumenter i unionen, kunde associera ordet tajga med ett särskilt begrepp. Tribunalen skilde bland annat på följande:

- Konsumenter som befinner sig i norra och östra delen av den europeiska kontinenten som *med mycket stor sannolikhet* kan associera ordet tajga med det boreala barrskogsbältet och för vilka det således finns en skillnad i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen.⁵⁰
- "Genomsnittskonsumenter" som befinner sig i andra delar av unionen än den nordliga och den östra delen av den europeiska kontinenten, särskilt konsumenter i den södra delen av den europeiska kontinenten och engelskspråkiga konsumenter, vilka utgör en väsentlig del av omsättningskretsen och *för vilka det inte har fastställs* att det finns en tydlig begreppsmässig skillnad mellan de motstående kännetecknen.⁵¹

110. Eftersom betydelsen av ett ord, i enlighet med angiven rättspraxis, ska bedömas i förhållande till hela omsättningskretsens förståelse och inte begränsas till uppfattningen hos konsumenter i endast en del av det relevanta området, avfärdade följaktligen tribunalen, i punkt 73 i den överklagade domen, ACTC:s argument att innebörden av ordet tajga kunde förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecknen. Tribunalen kan därför inte kritiseras för att ha gjort en felaktig rättstillämpning.

111. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag följaktligen att överklagandet ska ogillas såvitt avser den tredje anmärkningen i den andra grundens andra del, eftersom det är uppenbart att den delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundad.

⁴⁶ Ibidem (punkt 58).

⁴⁷ T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Se punkt 70 i den överklagade domen.

⁵¹ Se punkt 71 i den överklagade domen.

VII. Förslag till avgörande

112. Mot bakgrund av ovannämnda överväganden föreslår jag följande. Utan att pröva om överklagandet kan tas upp till sakprövning, om de övriga grunderna i det överklagande som ingetts av ACTC GmbH är välgrundade, eller pröva yrkandena om rättegångskostnader, föreslår jag att domstolen slår fast att den första grunden för överklagandet inte kan leda till bifall och att den tredje anmärkningen i den andra grundens andra del inte heller kan leda till bifall, eftersom det är uppenbart att den delvis inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.