FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 18 oktober 2007 *

I mål T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, Mannheim (Tyskland), inledningsvis företrätt av advokaten G. Lindhofer, därefter av advokaterna G. Lindhofer och S. Schäffler,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: tyska.

American Medical Systems, Inc., Minnetonka, Minnesota (Förenta staterna), företrätt av advokaterna H. Kunz-Hallstein och R. Kunz-Hallstein,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 12 september 2003 (ärende R 671/2002-4) om ett invändningsförfarande mellan AMS Advanced Medical Services GmbH och American Medical Systems, Inc.,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro och K. Jürimäe,

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 december 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 april 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 april 2004,

efter förhandlingen den 7 november 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 25 oktober 1999 gav AMS Advanced Medical Services GmbH in 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.

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet AMS Advanced Medical Services:



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 5, 10 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 5: ”Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.”

— Klass 10: ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial.”

— Klass 42: ”Rum och mat till gäster; kemilaboratorier; ingenjörsverksamhetstjänster; sjukhus, vilohem och hälsohem; medicinsk och hygienisk vård, skönhetsvård; medicinska, bakteriologiska och kemiska laboratorier; utveckling av läkemedel, farmaceutiskt verksamma näringspreparat och andra produkter för hälsovård och utförande av medicinska och kliniska undersökningar, rådgivning och stöd för tredje man avseende nämnda verksamhet; vetenskaplig och industriell forskning, speciellt medicinsk, bakteriologisk eller kemisk forskning; optikertjänster; fysikerverksamhet; tolkning; datorprogrammering, speciellt för medicinska ändamål; producering av tekniska utlåtanden; undersökningar (tekniska och juridiska) beträffande immaterialrätter; teknisk rådgivning och expertutlåtanden; konsultation för hälsoinstitutioner avseende utveckling, inrättande och genomförande av terapeutiska program och provning av sådana terapeutiska program genom studier; djuruppfödning; översättningar; uthyrning av databehandlingsanläggningar; uthyrning av varuautomater; förvaltning och utnyttjande av upphovsrättigheter; exploatering av intellektuella äganderätter; materialprovning; bokning av kortvarigt boende.”

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 43/00 av den 29 maj 2000.

5 Den 28 augusti 2000 invände bolaget American Medical Systems, Inc. mot det sökta varumärket och påstod att risk för förväxling förelåg i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundade sig bland annat på ett flertal nationella varumärken som registrerats i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Förenade kungariket och Beneluxländerna. Invändningen grundade sig särskilt på ordmärket AMS som registrerats i Förenade kungariket den 20 mars 1996 under nummer 2061585 för nedan angivna varor som omfattas av klass 10 i Niceöverenskommelsen:

”Kirurgiska, medicinska och veterinära apparater och instrument; suturmaterial; medicinska anordningar för kontroll av urologiska besvär och impotens; proteser; penisproteser; urologiska proteser; artificiella ringmuskler; delar och väsentliga beståndsdelar för samtliga ovannämnda artiklar, vilka samtliga omfattas av klass 10.”

6 På grundval av enbart det i Förenade kungariket registrerade ordmärket AMS (nedan kallat det äldre varumärket) biföll invändningsenheten genom beslut av den 31 maj 2002 invändningen med avseende på varor i klass 10, eftersom risk för förväxling förelåg i Förenade kungariket. Invändningsenheten ansåg nämligen att de varor i klass 10 som avsågs med det sökta varumärket var identiska med de varor som avsågs med det äldre varumärket och att de motstående varumärkena liknade varandra, eftersom båda innehöll bokstavskombinationen a, m och s och eftersom figurelementet och ordelementet advanced medical services hade låg särskiljningsförmåga och endast kunde tillmätas en liten betydelse i det sökta varumärket. Invändningsenheten avslog däremot invändningen med avseende på varor i klass 5 och tjänster i klass 42.

7 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 30 september 2002 på grund av att invändningsenheten hade avslagit invändningen med avseende på följande varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket:

— Klass 5: ”Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.”

— Klass 42: ”Sjukhus, vilohem och hälsohem; medicinsk och hygienisk vård, skönhetsvård; medicinska, bakteriologiska och kemiska laboratorier; utveckling av läkemedel, farmaceutiskt verksamma näringspreparat och andra produkter för hälsovård och utförande av medicinska och kliniska undersökningar, rådgivning och stöd för tredje man avseende nämnda verksamhet; vetenskaplig och industriell forskning, speciellt medicinsk, bakteriologisk eller kemisk forskning; optikertjänster; konsultation för hälsoinstitutioner avseende utveckling, inrättande och genomförande av terapeutiska program och provning av sådana terapeutiska program genom studier.”

8 Intervenienten hävdade att varorna i klass 5 har nära samband med varorna i klass 10, eftersom de förstnämnda används som hjälpmedel när medicinska preparat administreras, eller åtminstone i samband därmed. Beträffande tjänster i klass 42 skall enligt intervenienten beaktas att samtliga läkemedelsföretag bedriver och måste bedriva forskning.

9 Sökanden förklarade i den inlaga som ingavs till harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd för sin del att ”[d]et inte förel[åg] någon risk för att varumärkena AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS och AMERICAN MEDICAL SYSTEMS skulle förväxlas med AMS Advanced Medical Services med avseende på den ifrågavarande förteckningen över varor och tjänster. Gemenskapsvarumärket AMS Advanced Medical Services var nämligen begränsat under invändningsförfarandet (se beslut nr 1697/2002 av den 31 maj 2002)”. Sökanden uppgav sig vidare ”dela invändningsenhetens slutsatser med avseende på varuslagslikheten och betydelsen av samspelet mellan varumärkeslikheten och varuslagslikheten”. Sökanden bestred slutligen att intervenientens varumärken under de fem år som föregått invändningsförfarandet verkligen använts inom Europeiska gemenskapen för varor i klass 10. Sökanden begärde således att intervenienten skulle lägga fram bevis för att de olika varumärkena hade använts.

10 Genom beslut av den 12 september 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde överklagandenämnden invändningsenhetens beslut och biföll intervenientens invändning med undantag för följande varor, beträffande vilka överklagandenämnden biföll sökandens ansökan om registrering av det sökta varumärket, nämligen ”spädbarnsmat; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel”, eftersom dessa varor kunde anses skilja sig i tillräcklig mån från de varor som skyddades genom det äldre varumärket. Överklagandenämnden angav däremot att de varor och tjänster beträffande vilka den godtog invändningen, liksom de varor som skyddades genom det äldre varumärket, samtliga avsåg det medicinska området och var avsedda att bota fysiska sjukdomar. Detta innebar att det förelåg risk för förväxling med hänsyn till syftet med dessa varor och tjänster och likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen. Sökandens invändning under förfarandet att intervenientens varumärke inte hade använts inom gemenskapen godtogs slutligen inte av överklagandenämnden, eftersom denna invändning inte hade anförts i tid vid invändningsenheten.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— bifalla ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke,

— i andra hand återförvisa ärendet till överklagandenämnden, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Under förhandlingen har sökanden förklarat sig återkalla det andra yrkandet, vilket har beaktats i förhandlingsprotokollet.

13 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrättens skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida sökandens tredje yrkande kan tas upp till sakprövning

14 I sitt tredje yrkande har sökanden yrkat att förstainstansrätten skall återförvisa ärendet till överklagandenämnden för att denna skall avgöra ansökan om registrering.

15 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens dom. Enligt rättspraxis skall denna princip tillämpas bland annat när ett yrkande framställs om att ärendet skall återförvisas till harmoniseringsbyrån för att denna skall avgöra ansökan om registrering (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkterna 11 och 12, och av den 31 mars 2004 i mål T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyrån (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. II-1023, punkt 15).

16 Sökandens tredje yrkande skall därför avvisas.

Yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet

17 Sökanden har åberopat två grunder avseende dels åsidosättande av artikel 8.1 och 8.2 i förordning nr 40/94, dels det faktum att intervenientens varumärken inte varit föremål för verklig användning.

1. *Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 och 8.2 i förordning nr 40/94*

Huruvida de rättsliga omständigheter som anförts vid förstainstansrätten kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

18 Harmoniseringsbyrån har betonat att det föreskrivs i artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Detta fastställs genom ansökan och sökandens yrkanden.

19 Enligt harmoniseringsbyrån har det inte slutgiltigt slagits fast i vilken mån även svaranden vid överklagandenämnden kan bestämma föremålet för tvisten vid överklagandenämnden genom att, utan att själv överklaga, i sin svarsinlaga angripa det som slagits fast i den föregående instansens beslut och som sökanden inte har ifrågasatt. Det har inte heller slutgiltigt slagits fast huruvida överklagandenämnden skall kontrollera hela det överklagade beslutet eller om den kan begränsa sig till de delar av beslutet som uttryckligen är föremål för överklagande enligt den inlaga som innehåller grunderna för överklagandet. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende hänvisat till de kontradiktoriska överväganden som utvecklats i förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. II-3253), punkt 29, och av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (REG 2004, s. II-965), punkt 76.

20 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att sådant som invändningsenheten slagit fast och som svaranden inte ifrågasatte vid överklagandenämnden inte för första gången kan utgöra föremål för tvisten vid förstainstansrätten.

21 Harmoniseringsbyrån har angett att sökanden, som var svarandepart vid överklagandenämnden, i förevarande mål i samband med överklagandeförfarandet uttryckligen medgav att det som invändningsenheten hade fastslagit var riktigt, eftersom sökanden förklarade sig ”dela invändningsenhetens slutsatser med avseende på varuslagslikheten och betydelsen av samspelet mellan varumärkeslikheten och varuslagslikheten”. Sökanden bestred nämligen endast att överklagandenämnden ändrade invändningsenhetens beslut i den meningen att förteckningen över varor och tjänster som skulle anses motsvara intervenientens varor och tjänster utökades. Harmoniseringsbyrån anser därför att endast frågan huruvida andra varor och tjänster än dem som invändningsenheten ursprungligen angav var av liknande slag som dem som omfattades av det äldre varumärket omfattades av föremålet för förfarandet vid överklagandenämnden. Om sökanden i förevarande talan ifrågasätter den likhet mellan kännetecknen som invändningsenheten slagit fast och som överklagandenämnden fastställt kan talan inte prövas såvitt avser denna grund, eftersom den medför att föremålet för tvisten ändras i den mening som avses i artikel 135.4 i rättegångsreglerna. Talan kan inte heller prövas såvitt avser denna grund, eftersom det skulle innebära ett åsidosättande av principen att ingen kan bestrida vad som tidigare medgetts (att handla i strid med egna tidigare handlingar).

Förstainstansrättens bedömning

22 Förstainstansrätten skall inledningsvis kontrollera om sökanden, såsom harmoniseringsbyrån har hävdat, uttryckligen medgav vid överklagandenämnden att de motstående varumärkena liknar varandra, varför sökanden inte kan bestrida detta vid förstainstansrätten.

23 Det skall härvid erinras om att sökanden i andra stycket i sin inlaga av den 13 februari 2003, som ingavs till överklagandenämnden, uppgav sig ”dela invändningsenhetens slutsatser med avseende på varuslagslikheten och betydelsen av samspelet mellan varumärkeslikheten och varuslagslikheten”.

24 Förstainstansrätten finner att det i motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande inte kan fastställas att sökanden i det ovannämnda stycket uttryckligen har medgett att de motstående varumärkena liknar varandra. Sökanden har nämligen i det ovannämnda stycket inte angett i tydliga och exakta ordalag att sökanden inte bestrider att de motstående varumärkena liknar varandra. Sökanden har nöjt sig med att inte bestrida den betydelse som invändningsenheten fäste vid samspelet mellan likheten mellan de motstående varumärkena och likheten mellan de ifrågavarande varu- och tjänsteslagen.

25 Att sökanden inte uttryckligen medgett att de motstående varumärkena liknar varandra bekräftas genom första stycket i den ovannämnda inlagan, där sökanden har angett att ”[d]et inte förelåg någon risk för att varumärkena AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS och AMERICAN MEDICAL SYSTEMS skulle förväxlas med AMS Advanced Medical Services med avseende på den ifrågavarande förteckningen över varor och tjänster. Gemenskapsvarumärket AMS Advanced Medical Services var nämligen begränsat under invändningsförfarandet.” Det framgår nämligen av detta påstående att sökanden hade för avsikt att vid överklagandenämnden bestrida att dessa varumärken liknade varandra med avseende på varor i klass 5 och tjänster i klass 42. Sökanden har för övrigt bekräftat detta i ett svar på en fråga från förstainstansrätten avseende innebörden och betydelsen av de två styckena i sökandens inlaga av den 13 februari 2003. I det första stycket har sökanden således nöjt sig med att hävda att risk för förväxling föreligger endast med avseende på varor i klass 10. Beträffande dessa har sökanden för övrigt inte ifrågasatt invändningsenhetens beslut.

26 Överklagandenämnden tolkade ingalunda sökandens inlaga av den 13 februari 2003 som ett uttryckligt medgivande av vad invändningsenheten fastslagit med avseende på huruvida de motstående varumärkena inte liknade varandra. Överklagandenämnden

angav nämligen beträffande denna likhet att ”[v]arumärkena likna[de] varandra i hög grad, eftersom båda inneh[öll] förkortningen Ams”, men hänvisade därvid inte till att sökanden gjort något uttryckligt medgivande.

27 Även om det antas att sökanden i sin inlaga av den 13 februari 2003 uttryckligen medgav att de motstående varumärkena liknade varandra, erinrar förstainstansrätten om att det framgår av fast rättspraxis att talan som väcks vid förstainstansrätten med stöd av artikel 63.2 i förordning nr 40/94 syftar till att pröva huruvida överklagandenämndernas beslut är lagenliga (se förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46, och av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 70). I samband med förordning nr 40/94 skall denna prövning, med tillämpning av artikel 74 i den ovannämnda förordningen, göras mot bakgrund av sakförhållanden och de rättsliga förhållandena i tvisten som anhängiggjorts vid överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 16, och av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 17). Enligt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler kan parternas inlagor inte heller ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

28 Det skall härvid konstateras att en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke som grundar sig på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 innebär att harmoniseringsbyrån skall bedöma frågan huruvida de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag jämte frågan huruvida de motstående varumärkena inte liknar varandra (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet HOOLIGAN, punkterna 24 och 25).

29 Den omständigheten att sökanden inte vid överklagandenämnden bestred att de motstående varumärkena liknade varandra kan därför inte på något sätt innebära att harmoniseringsbyrån inte skall bedöma huruvida dessa varumärken liknade varandra

eller var identiska. Denna omständighet medför således inte heller att sökanden fråntas rätten att inom ramen för sakförhållandena och de rättsliga förhållandena i tvisten vid överklagandenämnden kritisera överklagandenämndens bedömning i detta avseende (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet HOOLIGAN, punkterna 24 och 25).

30 Det skall emellertid konstateras att den kritik som sökanden framfört vid förstainstansrätten mot överklagandenämndens bedömning av likheten mellan de motstående varumärkena inte avviker från den rättsliga ramen för tvisten vid överklagandenämnden, vilken bland annat bedömt frågan huruvida de motstående varumärkena liknade varandra. Sökanden har nämligen nöjt sig med att ifrågasätta överklagandenämndens bedömning och resonemang i detta avseende. Härav följer att sökandens kritik inte ändrat föremålet för tvisten. Talan kan således prövas i denna del.

31 Under dessa förhållanden avslår förstainstansrätten harmoniseringsbyråns invändning om rättegångshinder.

Prövning sak

Parternas argument

32 Sökanden har hävdat att intervenientens varumärken AMS AMBICOR, AMS SECURO-T och AMERICAN MEDICAL SYSTEMS inte liknar det sökta varumärket AMS Advanced Medical Services och att det därför inte föreligger någon risk för förväxling mellan dessa. Även överklagandenämnden har fastslagit detta och det har inte bestritts.

33 Sökanden har vidare gjort gällande att det i motsats till vad som anges i det angripna beslutet inte heller föreligger någon risk för förväxling mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket, eftersom de motstående varumärkena inte liknar varandra och eftersom de ifrågavarande varorna och tjänsterna inte är av liknande slag.

34 Vad först och främst avser kännetecknenslikheten anser sökanden att bedömningen vid varje tillfälle skall grunda sig på det helhetsintryck som de två ifrågavarande kännetecknen åstadkommer. Det är däremot inte tillåtet att, såsom överklagandenämnden gjorde, göra en separat bedömning av en enda beståndsdel i kännetecknet. Registrering av ett gemenskapsfigurmärke medför nämligen endast skydd för hela det sökta varumärket och inte för vissa delar av namn eller bokstäver.

35 Sökanden har härvid anfört att det sökta varumärket söktes registrerat som ett figurmärke och att det innehåller en grafiskt framställd cirkel av pilar samt ordelementen ams och advanced medical services till höger om denna. Sökanden har tillagt att den grafiskt framställda cirkeln av pilar och ordelementen är inbördes förbundna med den linje som går igenom cirkeln. Härvid preciseras att beståndsdelen ams återges ovanför linjen och advanced medical services strax under denna. Sökanden har preciserat att Ams är en förkortning som hänför sig till de tre initialbokstäverna i beståndsdelen advanced medical services som samtidigt utgör sökandens firma. Sökanden har vidare anfört att det sökta varumärket alltid skall uttalas ams advanced medical services som en helhet och inte isolerat med bara förkortningen AMS, som saknar betydelse. Beståndsdelen ams, som i sig har låg särskiljningsförmåga, kan således inte anses vara karakteristisk för varumärket i den mån att de andra beståndsdelarna skjuts i bakgrunden.

36 Sökanden har avseende varuslagslikheten hävdat att de mycket specialiserade varor i klass 10 som intervenienten har gjort anspråk på inte är av liknande slag som de varor som omfattas av klasserna 5 och 42 och som avses i registreringsansökan. Även

om det antas att det är den medicinska sektorn som avses i båda fallen är denna omständighet inte tillräcklig för att varorna skall anses vara av liknande slag. Den medicinska sektorn är extremt vidsträckt och kan omfatta en mängd varor i andra klasser, vilket innebär att omfattningen av skyddet för ett produktnamn som registrerats för ett konkret och mycket specialiserat medicinskt område utsträcker sig till i varumärkesrättsligt hänseende avlägsna varor.

37 Sökanden anser vidare att det äldre varumärket, vilket består av endast de tre bokstäverna a, m och s, som bildar en förkortning, har låg särskiljningsförmåga och därför på sin höjd åtnjuter ett begränsat skydd. Sökanden har tillagt att det vid bedömningen av risken för förväxling mellan två kännetecken föreligger ett samspel mellan å ena sidan kännetecknenslikheten och å andra sidan varuslags- och tjänsteslagslikheten, vilket innebär att skillnaden mellan de ifrågavarande varorna och tjänsterna kan vara mindre när det är fråga om varumärken med låg särskiljningsförmåga utan att risk för förväxling skall anses föreligga. Detta är fallet i förevarande mål, där det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga och skillnaderna mellan såväl de motstående kännetecknen som mellan de ifrågavarande varorna och tjänsterna är tillräckligt stora för att risk för förväxling inte skall anses föreligga.

38 Harmoniseringsbyrån har hävdat att bland de relevanta omständigheter i målet som skall beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, sabel, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 18, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, reg 2000, s. I-4861, punkt 40) är frågan huruvida varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra betydelsefull. Harmoniseringsbyrån har vidare hävdat att om det kan göras gällande att vissa varor ur konsumentens synvinkel konkurrerar med eller kompletterar varandra, kan dessa vanligen *prima facie* anses vara av liknande slag i den mening som avses i varumärkesrätten.

39 Uppfattningen att det är befogat att anse att varor är av liknande slag med utgångspunkt i huruvida varor och tjänster kompletterar varandra i förhållande till den relevanta marknaden återfinns även i förstainstansrättens rättspraxis (se i detta hänseende förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkterna 55 och 56).

40 Harmoniseringsbyrån har anfört att den delar överklagandenämndens uppfattning och har hävdat att de varor i klasserna 5 och 10 som omfattas av de motstående varumärkena är av liknande slag, eftersom de används samtidigt och i samma syfte, nämligen för terapeutisk behandling. De tjänster i klass 42 beträffande vilka registreringen av det sökta varumärket har bestritts i förevarande mål är av jämförbart slag som varorna i klass 10, eftersom de sistnämnda vanligen används i samband med att de angivna tjänsterna tillhandahålls. Beträffande de tjänster som hör till forskningsområdet skall det dessutom beaktas att de läkemedelsföretag som tillverkar medicinska instrument i klass 10 vanligen är verksamma på forsknings- och utvecklingsområdet och att det finns anledning att anta att den specialiserade omsättningskrets som använder dessa instrument har kännedom om det förhållandet.

41 Intervenienten har i sak anslutit sig till harmoniseringsbyråns argument och har dragit slutsatsen att de varor och tjänster som avses i registreringsansökan är av jämförbart slag som de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

42 Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall, enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, 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”.

43 Enligt artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken gemenskapsvarumärken och varumärken som har registrerats i en medlemsstat för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

44 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 (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, samt förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25, av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån — Diesel (DIESELIT) REG 2004, s. II-1887, punkt 34, och av den 15 mars 2006 i mål T-31/04, Eurodrive Services and Distribution mot harmoniseringsbyrån — Gómez Frías (euroMASTER), ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 28).

45 Dessutom skall 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 (domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet sabel , punkt 22, domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Canon, punkt 16, domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Marca Mode, punkt 40, domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Fifties, punkt 26, och domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet DIESELIT, punkt 35).

46 Vid denna helhetsbedömning 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 (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Canon, punkt 17, domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, samt domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Marca Mode, punkt 40, 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, fastställd efter överklagande genom domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-3657). 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 en mångfald faktorer, bland annat mot bakgrund av hur känt varumärket är på marknaden, den association som kan göras med det använda eller registrerade kännetecknet, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (se det ovan i punkt 44 nämnda målet DIESELIT, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

47 Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de motstående varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Det framgår nämligen av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, där 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, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, beslutet i det ovan i punkt 46 nämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, punkt 29, och domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet DIESELIT, punkt 38).

48 I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Vidare skall 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 skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga

om (domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Fifties, punkt 28, och domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet DIESELIT, punkt 38).

49 Slutligen föreskrivs i artikel 1.2 i förordning nr 40/94 att ett gemenskapsvarumärke skall ha en enhetlig karaktär, och därav följer att ett äldre gemenskapsvarumärke åtnjuter ett identiskt skydd i alla medlemsstater. Äldre gemenskapsvarumärken kan således åberopas mot varje senare ansökan om registrering av ett varumärke som skulle vara till förfång för deras skydd, även om detta gäller endast med avseende på uppfattningen hos konsumenterna i en del av gemenskapen. Härav följer att principen i artikel 7.2 i förordning nr 40/94, enligt vilken det räcker att ett absolut registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen för att ett varumärke inte skall få registreras, även är analogt tillämplig då det föreligger ett relativt registreringshinder i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 46 nämnda målet MATRATZEN, punkt 59, 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 34, och av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 33).

50 I förevarande mål grundades invändningen på nationella varumärken som är registrerade i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Förenade kungariket och Beneluxländerna. Invändningsenhetens beslut och det angripna beslutet grundades uteslutande på det äldre varumärke som är registrerat i Förenade kungariket, och parterna har inte ifrågasatt detta. Bedömningen skall därför begränsas till Förenade kungariket.

51 Omsättningskretsen skall, såsom överklagandenämnden fastslog i punkt 12 i det angripna beslutet, anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i Förenade kungariket samt av fackfolk och specialister inom den medicinska sektorn i Förenade kungariket.

52 Överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena skall bedömas mot bakgrund av vad ovan anförts.

— Huruvida varorna och tjänsterna är av liknande slag

53 Vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten skall enligt fast rättspraxis samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna och mellan tjänsterna beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-4237, punkt 85, förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 39 och där angiven rättspraxis, och av den 7 juli 2005 i mål T-385/03, Miles International mot harmoniseringsbyrån — Biker Miles (Biker Miles), REG 2005, s. II-2665, punkt 31, samt domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet euroMASTER, punkt 31.

54 Beträffande likhetsbedömningen av de ifrågavarande varorna ifrågasatte överklagandenämnden i punkterna 8 och 13 i det angripna beslutet inte invändningsenhetens beslut med avseende på ”spädbarnsmat; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel”, eftersom dessa kunde anses skilja sig i tillräcklig mån från medicinska och kirurgiska varor och andra varor av detta slag som omfattas av det äldre varumärket för att risk för förväxling inte skulle anses föreligga.

55 Förstainstansrätten konstaterar att intervenienten inte har bestritt denna slutsats i samband med förevarande mål.

56 Överklagandenämnden upphävde däremot invändningsenhetens beslut i fråga om andra varor i klass 5 och samtliga tjänster i klass 42.

57 Överklagandenämnden fann nämligen i punkt 8 i det angripna beslutet att ”farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel (klass 5)” och alla tjänster i klass 42 som omfattades av överklagandet till överklagandenämnden ”liksom de varor som skyddas genom det äldre varumärket, samtliga avsåg det medicinska området och var avsedda att bota fysiska sjukdomar. Detta innebar att det förelåg risk för förväxling med hänsyn till likheten mellan kännetecknen.”

58 Överklagandenämnden preciserade härvid i punkterna 9–11 i det angripna beslutet att de ifrågavarande varorna har samband med den medicinska sektorn och att de tjänster som omfattas av det sökta varumärket är av jämförbart slag som de varor som skyddas av det äldre varumärket, eftersom båda har samband med liknande områden, såsom bakteriologi, farmaci och andra områden av det slaget, och eftersom de förknippas mycket starkt med dessa områden på grund av att de är starkt specialiserade.

59 Dessa överväganden måste godtas.

60 Förstainstansrätten anger härvid att både de varor som skyddas av det äldre varumärket och de som omfattas av det sökta varumärket har att göra med det medicinska området och således är avsedda att användas i samband med terapeutisk behandling.

61 Samtliga varor som avses med det sökta varumärket konkurrerar dessutom med eller kompletterar dem som skyddas av det äldre varumärket. Farmaceutiska och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, plåster, förbandsmaterial och desinfektionsmedel kompletterar således de varor som skyddas av det äldre varumärket, eftersom de i allmänhet används i samband med kirurgiska ingrepp för att fästa proteser eller artificiella ringmuskler.

62 Såsom intervenienten med fog har betonat desinfekterar en läkare som skall fästa en protes först och främst protesen med ett desinfektionsmedel och fäster därefter protesen innan han sluter såret. Han använder därvid förband och håller förbandet i läge med plåster. Läkaren kan även skriva ut hygieniska preparat och farmaceutiska preparat.

63 Det skall konstateras att veterinära preparat kompletterar veterinära apparater som avses med det äldre varumärket. Tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor konkurrerar med medicinsk utrustning som omfattas av det äldre varumärket och kompletterar kirurgiska och medicinska apparater som även dessa skyddas av det äldre varumärket.

64 Beträffande likheten mellan de ifrågasatta tjänsterna konstaterar förstainstansrätten, liksom överklagandenämnden med fog har angivit, först och främst att medicinsk, bakteriologisk och kemisk forskning och provning, bland annat sådan som anges i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, har nära samband med sådana läkemedel och medicinska instrument och artiklar som omfattas av det äldre varumärket. De medicinska instrument och artiklar som skyddas av det äldre varumärket, bland annat proteser, tillhandahålls i allmänhet i samband med sjukhusbehandling eller privat behandling på samma sätt som de instrument som anges i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Slutligen kan vetenskaplig och industriell forskning av olika slag genomföras på samma område som beträffande de varor som omfattas av det äldre varumärket.

65 Med hänsyn till det starka sambandet mellan de ifrågavarande varornas och tjänsternas avsedda ändamål och det faktum att varorna kompletterar tjänsterna, hade överklagandenämnden fog för att finna att dessa varor och tjänster var av liknande slag.

66 Härav följer att överklagandenämnden hade fog för att finna att de ifrågasatta varorna och tjänsterna var av jämförbart slag som de varor som skyddas av det äldre varumärket (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 39 nämnda målet ELS, punkt 56).

— Känneteckenslikheten

67 Såsom angetts ovan i punkt 47 skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller varumärkenas visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet sabel , punkt 23, och domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis, och av den 24 november 2005 i mål T-135/04, GfK mot harmoniseringsbyrån — BUS (Online Bus), REG 2005, s. II-4865, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

68 Enligt denna rättspraxis kan ett sammansatt varumärke anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket endast om denna beståndsdel är den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket

(förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 46 nämnda målet MATRATZEN, punkt 33, och av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), REG 2005, s. II-2831, punkt 52).

69 Enligt rättspraxis innebär detta förhållningssätt inte att man endast tar hänsyn till en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och jämför den med ett annat varumärke. Det rör sig tvärtom om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i deras helhet. Emellertid utesluter inte detta att en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan dominera omsättningskretsens minnesbild av helhetsintrycket av det sammansatta varumärket (se förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån — Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. II-1667, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

70 När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelars egenskaper. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (domen i det ovan i punkt 46 nämnda målet MATRATZEN, punkt 35, domen i det ovan i punkt 69 nämnda målet GRUPO SADA, punkt 49, och domen i det ovan i punkt 68 nämnda målet Julián Murúa Entrena, punkt 54).

71 Överklagandenämnden fann i punkt 9 i det angripna beslutet att det äldre varumärket och det sökta varumärket företedde betydande likheter med hänsyn till att båda innehöll den identiska förkortningen AMS.

72 Sökanden har invänt mot att överklagandenämnden gjorde en separat bedömning av en enda beståndsdel i kännetecknet trots att registrering av ett gemenskapsfigurmärke medför skydd endast för hela det sökta varumärket och inte för vissa delar av namn eller bokstäver.

73 Förstainstansrätten finner att det framgår av punkterna 3 och 9 i det angripna beslutet att överklagandenämnden fastställde invändningsenhetens ståndpunkt till den del denna i sak konstaterade att de ifrågavarande kännetecknen liknade varandra, eftersom båda innehöll samma dominerande beståndsdel, nämligen beståndsdelen ams.

74 Det skall härvid konstateras att en av beståndsdelarna, nämligen beståndsdelen ams, verkligen är identisk i de motstående kännetecknen.

75 De kännetecken som skall jämföras utgörs nämligen av nedanstående kännetecken:

AMS



76 Vad först och främst beträffar jämförelsen i visuellt hänseende konstaterar förstainstansrätten att förkortningen Ams ingår i sin helhet i det sökta varumärket AMS Advanced Medical Services.

77 Vidare är det sökta varumärket ett figurmärke som innehåller bokstäverna a, m och s i versaler och kursiv fetstil. Bokstäverna föregås av sju pilar som bildar en cirkel. Figuren skärs av en svart linje som stryker under beståndsdelen ams, under vilken uttrycket Advanced Medical Services återges med mindre gemena bokstäver, förutom den första bokstaven i varje ord. All text återges i kursiv stil.

78 Förkortningen AMS återges därmed på liknande sätt i det äldre varumärket och i det sökta varumärket, nämligen med versaler. Den omständigheten att det sökta varumärket återges i kursiv stil innebär inte att någon åtskillnad kan göras, eftersom skillnaden knappast är märkbar för konsumenten.

79 Inte heller den omständigheten att ett figurelement återfinns i det sökta varumärket medför att detta kan särskiljas från det äldre varumärket, eftersom omsättningskretsen kan tro att pilarna endast utgör en dekor till ordelementet. Beståndsdelen ams blir nämligen mer betydelsefull än figurelementet i det sökta varumärket och uppfattas i större utsträckning än detta på grund av sin storlek och placering som är förskjuten i förhållande till pilarna som bildar en cirkel. Cirkeln har endast en dekorativ funktion och kan därmed inte anses utgöra den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket. Härav följer att överklagandenämnden inte begick något fel när den fastslog att den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket var beståndsdelen ams.

80 Det sökta varumärket innehåller visserligen även uttrycket advanced medical services.

81 Förstainstansrätten anger emellertid att beståndsdelen ams inte är beskrivande för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, varför denna bokstavskombination har en viss särskiljningsförmåga. Uttrycket advanced medical services har däremot en mycket begränsad särskiljningsförmåga för varor på det medicinska området. Ordet advanced upplyser endast omsättningskretsen om att det ifrågavarande företaget är avancerat, antingen detta är i fråga om forskning, kunskap eller erfarenhet. Ordet medical är beskrivande för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna på det medicinska området. Ordet services kan inte ha någon särskiljningsförmåga i detta sammanhang.

82 Förstainstansrätten erinrar härvid om att omsättningskretsen i allmänhet inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör den särskiljande och dominerande delen i det helhetsintryck som varumärket ger (se domen i det ovan i punkt 53 nämnda målet Biker Miles, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

83 Av vad ovan anförts framgår att det sökta varumärket företer visuella likheter med det äldre varumärket.

84 Vad beträffar jämförelsen mellan kännetecknen i fonetiskt hänseende innehåller båda förkortningen Ams , som utgör den centrala kärnan. Det sökta varumärket innehåller visserligen även uttrycket advanced medical services, men det kan inte uteslutas att genomsnittskonsumenten hänvisar till båda varumärkena genom endast förkortningen AMS. Denna bokstavskombination motsvarar nämligen förkortningen av uttrycket advanced medical services. Detta gäller så mycket mer som detta intryck förstärks av att samtliga bokstäver i uttrycket återges med mindre bokstäver.

85 De motstående kännetecknen liknar därför varandra även i fonetiskt hänseende.

86 Med avseende på jämförelsen i begreppsmässigt hänseende skall det konstateras att beståndsdelen ams inte har någon särskild betydelse, utan är en arbiträr sammansättning utan betydelse. Vidare kommer genomsnittskonsumenten att uppfatta uttrycket advanced medical services som det ifrågavarande företagets firma eller som ett lovordande uttryck på det medicinska området. De konsumenter som har sett det äldre varumärket kan dessutom tillmäta förkortningen Ams samma betydelse. Härav följer att de motstående kännetecknen liknar varandra även i begreppsmässigt hänseende.

87 Överklagandenämnden hade således fog för att finna att de motstående kännetecknen liknade varandra, eftersom den dominerande beståndsdelen i ordkännetecknet i det sökta varumärket är identisk med den enda beståndsdelen i det äldre varumärket (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 53 nämnda målet Biker Miles, punkt 45, och domen i det ovan i punkt 68 nämnda målet Julián Murúa Entrena, punkt 76).

— Risken för förväxling

88 Såsom förstainstansrätten har konstaterat ovan i punkterna 53–66 är de ifrågavarande varorna och tjänsterna av jämförbart slag som de varor som omfattas av det äldre varumärket. Dessutom kan helhetsintrycket av de motstående kännetecknen, med hänsyn till de särskiljande och dominerande beståndsdelar dessa innehåller, innebära att de är tillräckligt lika varandra för att medföra risk för förväxling hos konsumenterna.

89 Överklagandenämnden hade således fog för att finna att risk för förväxling förelåg och för att avslå ansökan om registrering av kännetecknet Ams för de ifrågavarande varorna och tjänsterna.

90 Denna slutsats kan inte påverkas av sökandens argument att kännetecknen borde ha jämförts med beaktande av i vilken form det äldre varumärket använts och inte i vilken form det registrerats.

91 Förstainstansrätten erinrar härvid om att jämförelsen skall göras mellan kännetecknen såsom de har registrerats eller såsom de har angetts i registreringsansökan, oberoende av om de har använts separat eller tillsammans med andra varumärken eller benämningar. Följaktligen skall just de kännetecken jämföras som

överklagandenämnden bedömde (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 8 december 2005 i mål T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. II-5309, punkt 57).

92 Av vad ovan anförts följer att talan inte kan vinna bifall på den första grunden.

2. *Den andra grunden: Avsaknad av verklig användning av intervenientens varumärken*

Parternas argument

93 Sökanden har påstått att intervenientens varumärken inte har använts på sådant sätt inom gemenskapen att förvärvade rättigheter kan bestå. Sökanden har preciserat att intervenienten har säte i Förenta staterna och att intervenientens verksamhet huvudsakligen avser urologiska instrument. Dessa urologiska varor distribueras under sammansatta benämningar som innehåller beståndsdelen ams (nämligen AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System) och de utgörs av mycket specialiserade varor i klass 10, nämligen penisproteser och system för urinkontroll. Ingen av dessa varor har försetts med benämningen Ams ensam. Sökanden har härav dragit slutsatsen att förvärvade rättigheter inte kan bestå när varumärket används i en form som skiljer sig så mycket från det registrerade varumärket att kännetecknets särskiljningsförmåga förändras.

94 Sökanden har dessutom hävdat att intervenienten inte har använt sina varumärken inom gemenskapen, eftersom intervenientens varor endast saluförs till amerikanska konsumenter.

95 Harmoniseringsbyrån har anfört att sökanden först vid överklagandenämnden framställde påståendet att intervenientens varumärken inte varit föremål för verklig användning. Överklagandenämnden hade därför fog för att, med stöd av artikel 74 i förordning nr 40/94, avvisa den framställning som gjordes först vid överklagandenämnden.

96 Harmoniseringsbyrån har i detta avseende erinrat om att en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke enligt artikel 43 i förordning nr 40/94 på begäran av den som ansökt om registrering av ett varumärke skall lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Bevisningen skall läggas fram inom den tidsfrist som harmoniseringsbyrån fastställer med stöd av regel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). För att uppnå detta skall begäran enligt harmoniseringsbyrån göras uttryckligen och i tid. Bristande bevis för verklig användning kan leda till att invändningen avslås endast om den som ansökt om registrering av varumärke i tid uttryckligen begärt bevis vid harmoniseringsbyrån (domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet MUNDICOR, punkterna 36–39).

97 Intervenienten har i sak delat harmoniseringsbyråns inställning och har preciserat att bolaget är starkt etablerat på den europeiska marknaden och att det distribuerar alla sina varor dit.

Förstainstansrättens bedömning

98 Förstainstansrätten anger inledningsvis att sökanden i sin ansökan inte har kritiserat det angripna beslutet för att det innebar att sökandens begäran om bevis för verklig användning avvisades, eftersom begäran inte hade ingetts i tid till

invändningsenheten, utan för att det i beslutet ifrågasattes att intervenientens varumärken verkligen hade använts. Sökandens argument skall emellertid anses avse överklagandenämndens bedömning beträffande vid vilken tidpunkt bevis för verklig användning kan läggas fram. Det är i övrigt i denna mening som både harmoniseringsbyrån och intervenienten har bedömt sökandens andra grund i sina inlagor och som sökanden har yttrat sig under det muntliga förfarandet.

99 Det skall under dessa förhållanden fastställas om överklagandenämnden åsidosatte gemenskapsrätten när den beslutade att begäran om bevis för verklig användning borde ha lagts fram i tid till invändningsenheten.

100 Förstainstansrätten erinrar om att i artikel 43.1 förordning nr 40/94, som har rubriken ”Prövning av invändning”, föreskrivs att harmoniseringsbyrån vid sin prövning av en invändning vid behov skall anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat. I artikel 43.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke som gjort en invändning på begäran av sökanden skall lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen. I artikel 43.3 i förordning nr 40/94 anges att punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

101 Det är i förevarande mål först och främst utrett att det äldre varumärket är ett nationellt varumärke, nämligen ett varumärke som är registrerat i Förenade kungariket (se ovan punkterna 5 och 6), och att invändningsenheten i övrigt konstaterade i sitt beslut att risk för förväxling föreligger i Förenade kungariket med avseende på varor i klass 10.

102 Under dessa omständigheter skall överklagandenämndens hänvisning till artikel 43.2 i förordning nr 40/94 korrigeras, eftersom den punkten endast avser följderna av att ett äldre gemenskapsvarumärke inte används. I förevarande mål är det äldre varumärket emellertid ett nationellt varumärke. De relevanta bestämmelserna utgörs därför i själva verket av artikel 43.2 jämförd med artikel 43.3 i den ovannämnda förordningen. I artikel 43.3 anges nämligen att artikel 43.2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 19 nämnda målet MUNDICOR, punkt 33, och av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), REG 2006, s. II-445, punkt 31).

103 Förstainstansrätten anger för det andra dels att sökanden först vid överklagandenämnden åberopade att bevis saknades för att det äldre varumärket verkligen hade använts, dels att överklagandenämnden med stöd av artikel 43.2 i förordning nr 40/94 avvisade denna begäran på grund av att den borde ha och kunde ha framställts i tid vid invändningsenheten.

104 Det skall härvid erinras om att det enligt artikel 43 i förordning nr 40/94 är först efter begäran av sökanden som innehavaren av ett äldre varumärke, vilken har gjort en invändning, skall lägga fram bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom det område där det är skyddat för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som ligger till grund för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts (domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet MUNDICOR, punkt 37).

105 Vid bedömningen av en invändning som gjorts med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 skall det, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i denna förordning, presumeras att det äldre varumärket verkligen har använts så länge som den som ansökt om registrering inte begär att bevis läggs fram för detta. Om en sådan begäran framställs

medför det således att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts (eller för att det finns skälig grund för att det inte använts) läggs på invändaren, vid äventyr att invändningen avslås. För att så skall ske krävs det att det i tid framställs en uttrycklig begäran vid harmoniseringsbyrån (domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet MUNDICOR, punkt 38, samt dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 24, fastställd genom domstolens beslut av den 27 april 2006 i mål C-235/05 P, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån, ej publicerat i rättsfallssamlingen, och av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 77).

106 För att den skall anses ha framställts i tid vid harmoniseringsbyrån skall en sådan begäran inges till invändningsenheten. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts måste nämligen, när den väl har väckts av den som ansökt om registrering, besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs (domen i det ovan i punkt 105 nämnda målet FLEXI AIR, punkt 26).

107 Det framgår nämligen av en jämförelse mellan artikel 43 i förordning nr 40/94 och regel 22 i förordning nr 2868/95 att harmoniseringsbyrån, efter det att den mottagit en invändning mot en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, sänder invändningen till den som ansökt om registrering och anger en frist inom vilken yttrande skall avges över invändningen. Eftersom begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 endast kan framställas av den som ansökt om registrering, skall en sådan begäran framställas uttryckligen till invändningsenheten. Denna begäran innebär nämligen att tvistens art ändras, eftersom en skyldighet kommer att åvila invändaren som inte med nödvändighet ålåg invändaren tidigare.

108 Om en sådan begäran inte hade framställts vid invändningsenheten och om denna inte hade fattat beslut med avseende på huruvida det äldre varumärket verkligen har använts, skulle överklagandenämnden, då en begäran om bevis för att detta varumärke verkligen har använts framställs för första gången vid överklagandenämnden,

vara tvungen att göra en ny prövning av ett beslut på grundval av en ny begäran angående en fråga som invändningsenheten inte har kunnat bedöma och således inte har avgjort.

109 Av vad ovan anförts framgår att begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts endast kan framställas vid invändningsenheten.

110 Denna tolkning strider inte mot den av sökanden under den muntliga förhandlingen åberopade principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns olika instanser som anges i förstainstansrättens rättspraxis (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 19 nämnda målet KLEENCARE, punkterna 25 och 26, i det ovan i punkt 27 nämnda målet HOOLIGAN, punkt 18, och av den 10 juli 2006 i mål T-323/03, La Baronia de Turis mot harmoniseringsbyrån — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), REG 2006, s. II-2085, punkterna 57 och 58).

111 Det är nämligen i förevarande mål inte fråga om sakfrågor eller rättsfrågor som sökanden inte skulle ha kunnat åberopa vid invändningsenheten. I stället är det fråga om en begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts, det vill säga en ny begäran som framställts i förfarandet och som förändrar invändningens innehåll. Därmed är det en fråga som med nödvändighet måste prövas före bedömningen av invändningen. Den borde därför ha framställts i tid vid invändningsenheten.

112 Genom begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts tillkommer således denna prejudicialfråga i invändningsförfarandet, och därmed ändras i denna mening innehållet i invändningsförfarandet. Att begäran framställs först vid överklagandenämnden innebär att överklagandenämnden har att bedöma en ny och särskild begäran angående sak- och rättsfrågor som skiljer sig från dem som låg bakom invändningen mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.

113 Den funktionella kontinuiteten mellan invändningsenheten och överklagandenämnden som anges i den rättspraxis som nämns ovan i punkt 110 förutsätter visserligen att överklagandenämnden gör en ny prövning av ärendet. Den funktionella kontinuiteten kan emellertid inte motivera att en sådan begäran framställs för första gången vid överklagandenämnden. Nämnda kontinuitet innebär nämligen ingalunda att överklagandenämnden skall pröva ett ärende som skiljer sig från det som var föremål för invändningsenhetens prövning, det vill säga ett ärende som har större omfattning på grund av att prejudicialfrågan angående huruvida det äldre varumärket verkligen har använts har tillkommit.

114 Det var under dessa omständigheter befogat av överklagandenämnden att i punkt 14 i det angripna beslutet besluta att ”[AMS Advanced Medical Services GmbH:s] begäran om bevis för användning avvisas, eftersom begäran framställts för första gången under detta förfarande, trots att den borde ha och kunde ha framställts i tid vid invändningsenheten”.

115 Talan kan därför inte bifallas på den andra grunden.

116 Av vad ovan anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

117 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) AMS Advanced Medical Services GmbH skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 oktober 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordförande