FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 13 juli 2005 *

I mål T-40/03,

Julián Murúa Entrena, Elciego (Spanien), företrädd av advokaten I. Temiño Ceniceros,

sökande,

mot

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

svarande,

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

* Rättegångsspråk: spanska.

Bodegas Murúa, SA, Elciego, företrätt av advokaten J. González Aparicio,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 december 2002 (ärende R 599/1999-2), avseende ett invändningsförfarande mellan Bodegas Murúa, SA och Julián Murúa Entrena,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Mengozzi och I. Wiszniewska-Białecka,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 februari 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 augusti 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 juli 2003,

efter att förhandling hållits den 9 mars 2005,

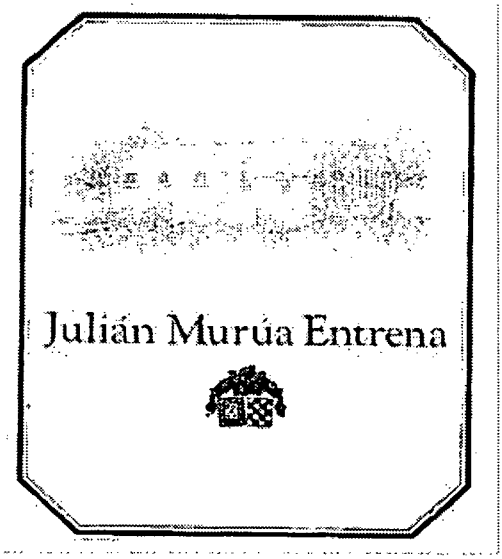
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (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 ändrad lydelse.

2 Registreringsansökan avsåg det figurkännetecken som återges nedan:



3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "viner".

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 14/97 av den 11 augusti 1997.

5 Bodegas Murúa, SA (nedan kallat intervenienten) framställde den 10 november 1997 en invändning i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke.

6 Den grund som anfördes till stöd för invändningen är den som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundades dels på ordmärket MURÚA, vilket registrerades i Spanien den 20 december 1978 under nummer 865 063, dels på det internationella ordmärket MURÚA, vilket registrerades den 20 mars 1984 under nummer 482 779 och åtnjuter skydd i Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och i Benelux-länderna. Båda varumärkena omfattar varor som beskrivs på följande sätt: "alla typer av viner", vilka ingår i klass 33.

7 Invändningsenheten godtog invändningen den 2 juli 1999 och beslutade att det sökta varumärket inte skulle registreras.

8 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån den 30 november 1999.

9 Genom beslut av den 9 december 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), bekräftade harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd invändningsenhetens beslut och avslog överklagandet.

10 Överklagandenämnden fastslog i huvudsak att de motstående varumärkena avsåg identiska varor och att den orddel som dominerar det varumärke som sökts registrerat var identisk med intervenientens äldre ordmärken, eftersom den innehåller beståndsdelen Murúa såsom första efternamn. Härigenom förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

Parternas argument

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att vardera ersätta hälften av rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

13 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

14 Efter att ha anfört att principen om samspel mellan graden av likhet mellan de varor som avses och mellan varumärkena som återfinns i rättspraxis kan frångås under vissa omständigheter, har sökanden inledningsvis gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt endast gjort en bedömning av det sökta varumärkets orddel och inte en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen. Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning i tre hänseenden — visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt — vid jämförelsen av de motstående kännetecknen.

15 Vad beträffar jämförelsen av kännetecknen i visuellt hänseende har sökanden erinrat om att det sökta varumärket är ett figurmärke. Figurmärkets övre del består av en bild av en jordbruksegendom omgärdad av träd och vinodlingar, och dess nedre del av vapensköldar ovanför vilka orden Julián Murúa Entrena anges. Enligt sökanden innebär dessa figurdelar att det inte föreligger någon risk för förväxling med det äldre varumärket. Det är således enligt sökanden inte möjligt att endast göra en bedömning av det sökta varumärkets orddel utan att, i likhet med överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet, åsidosätta principen om att det skall göras en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen. Dessutom har sökanden särskilt framhållit att etiketten, på vinområdet och i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, s. 1), fyller en särskild funktion då den möjliggör för konsumenten att känna igen varan. Det sökta varumärkets orddel och figurdelar, som utgör just vinets märkning, skall anses utgöra en enhetlig helhet.

16 Vad beträffar jämförelsen i fonetiskt hänseende har sökanden gjort gällande att de motstående kännetecknen endast sammanfaller genom ordet Murúa, vilket utgör den enda orddelen i det äldre varumärket medan det sökta varumärket består av förnamnet och efternamnen Julián Murúa Entrena. Sökanden har medgett att förnamnet Julián är relativt vanligt förekommande, men har gjort gällande att kombinationen av efternamnen Murúa och Entrena, vilken är mycket ovanlig, är unik och utmärkande och i fonetiskt hänseende utan svårighet särskiljande. Sökanden anser med andra ord att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den, i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, fastslog att spanska konsumenter som kommer i kontakt med en orddel som består av ett förnamn, i förevarande fall Julián, och två efternamn, i förevarande fall Murúa och Entrena, tenderar att bortse från förnamnet och det andra efternamnet. Enligt sökanden är det, i ett sådant rättssystem som det spanska där medborgarna har två efternamn, i stället avgörande huruvida den ifrågavarande orddelens beståndsdelar var för sig har särskiljningsförmåga.

17 Vad beträffar jämförelsen i begreppsmässigt hänseende anser sökanden att det föreligger tillräckligt stora skillnader mellan de motstående kännetecknen, då det sökta varumärket för övrigt utgörs av efternamnet på den person som ansökt om registrering. Härvid har sökanden dessutom anfört att intervenienten inte kan göra gällande ensamrätt till ordet Murúa och därigenom hindra sökanden att använda sitt efternamn. Till stöd för detta argument har sökanden åberopat artikel 6.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), avseende begränsningar av ett varumärkes rättsverkan, samt harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis.

18 Sökanden har förklarat sig vara medveten om att nationella domstolars avgöranden inte är bindande vare sig för harmoniseringsbyrån eller för förstainstansrätten, men har trots detta velat fästa förstainstansrättens uppmärksamhet vid de faktiska omständigheter som skiljer förevarande mål från det mål mellan samma parter i vilket Tribunal Supremo (Spaniens högsta domstol) meddelade dom nr 559/1994 den 20 juni 1994. Sökanden har särskilt framhållit att det spanska nationella varumärket Julián Murúa Entrena, vilket var i fråga i detta mål och som Tribunal

Supremo ogiltigförklarade, endast bestod av ovannämnda orddelar, till skillnad från det varumärke som är i fråga i förevarande mål. Sökanden har vidhållit att de spanska bestämmelserna som tillämpades i detta mål är obsoleta.

19 Även om sökanden har medgett att intervenienten har förvärvat en del av sina varumärken från sökandens far, är sökanden förvånad över att det, i likhet med vad intervenienten hävdat, kan anses att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärken som såväl i Spanien som i Danmark under en lång period friktionsfritt har förekommit samtidigt på marknaden. Sökanden har dessutom bifogat ett flertal handlingar till sin ansökan vilka har till syfte att visa att ett stort antal spanska registrerade varumärken innehåller ordet Murúa och vilka, enligt sökanden, visar att de motstående varumärkena friktionsfritt kan förekomma samtidigt på marknaden. Sökanden har även bifogat andra handlingar till sin ansökan i syfte att visa att det på vinområdet förekommer många registrerade varumärken samtidigt på marknaden som innehåller samma orddelar som är gemensamma för ett stort antal av dem.

20 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis påpekat att de handlingar som bifogats ansökan, och som påstås utvisa att många spanska registrerade varumärken innehållande ordet Murúa friktionsfritt har förekommit samtidigt på marknaden, har åberopats för första gången vid förstainstansrätten och därför inte kan upptas till sakprövning.

21 Vad beträffar prövningen i sak har harmoniseringsbyrån, efter att ha erinrat om att överklagandenämnden endast har gjort en bedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena med avseende på spanska konsumenter, anfört att sökandens påståenden saknar grund.

22 Harmoniseringsbyrån har för det första gjort gällande att orddelen Julián Murúa Entrena utgör den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, på grund av att denna beståndsdel är mest framträdande i detta kännetecken. Harmoniserings-

byrån anser att varumärkets figurdelar däremot är av dekorativ eller underordnad karaktär, eftersom de är vanligt förekommande på vinetiketter.

23 Mot bakgrund av denna precisering har harmoniseringsbyrån för det andra gjort gällande att det föreligger en viss likhet i visuellt hänseende mellan den dominerande orddelen i det sökta varumärket och det äldre varumärket. Harmoniseringsbyrån delar sökandens uppfattning vad beträffar etikettens särskilda betydelse på vinområdet, men anser att konsumenten är van vid att lägga den orddel som den känt igen på minnet som särskiljande kännetecken för ett vin.

24 Harmoniseringsbyrån anser att de motstående kännetecknen liknar varandra i fonetiskt hänseende, även om den har observerat att någon sådan slutsats inte återfinns i det ifrågasatta beslutet.

25 Harmoniseringsbyrån anser att likhet i begreppsmässigt hänseende generellt sett föreligger om omsättningskretsen uppfattar att de två motstående kännetecknen innehåller en semantisk beståndsdel som är identisk. I förevarande fall liknar enligt harmoniseringsbyrån de två motstående kännetecknen varandra i begreppsmässigt hänseende genom att de innehåller egennamn och efternamn av spanskt ursprung, vilka uppfattas som sådana av omsättningskretsen, och eftersom namnet Murúa utgör den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärkets orddel och utgör den enda beståndsdelen i det äldre varumärket.

26 Även om harmoniseringsbyrån har medgett att fysiska personer, enligt spanska bestämmelser om civilstånd, anges genom två efternamn, menar den emellertid att det första efternamnet är av större betydelse än det andra, eftersom omsättningskretsen är van vid att känna igen personer endast genom deras första efternamn.

Härav följer enligt harmoniseringsbyrån att de två motstående kännetecknen i hög grad liknar varandra i begreppsmässigt hänseende, på grund av att ordet Murúa förekommer i dessa kännetecken.

27 Harmoniseringsbyrån har dragit slutsatsen att det föreligger en risk för förväxling mellan de två motstående varumärkena, med beaktande av att de varor som avses med de motstående varumärkena är identiska, vilket sökanden inte har bestritt, och att de motstående kännetecknen liknar varandra vilket har angetts i det ifrågasatta beslutet. Harmoniseringsbyrån har särskilt framhållit att det objektivt sett finns en risk att den konsument som känner till de viner som avses med det äldre varumärket får uppfattningen att det vin som saluförs med etiketten innehållande beteckningen Julián Murúa Entrena är en ny produkt från samma företag som det som saluför de viner som avses med det äldre varumärket. Harmoniseringsbyrån har dessutom betonat att sökandens påpekande att principen om samspel mellan graden av likhet mellan de varor som avses och mellan varumärkena kan frångås under vissa omständigheter är irrelevant, eftersom sökanden inte har styrkt dessa omständigheter.

28 För det tredje anser harmoniseringsbyrån, beträffande avgörandet från Tribunal Supremo som nämnts ovan i punkt 18, att även om den inte är bunden av nationella domstolars avgöranden kan de faktiska och rättsliga omständigheter som låg till grund för avgörandet från Tribunal Supremo vara till nytta vid lösningen av tvisten. Harmoniseringsbyrån har framför allt gjort gällande dels att detta avgörande innebär att sökandens argument att de motstående varumärkena friktionsfritt förekommit samtidigt i Spanien vederläggs, dels att avgörandet innebär att det står klart att sökandens avsikt är att låta registrera det ordkännetecken som gav upphov till avgörandet från Tribunal Supremo som gemenskapsvarumärke, men denna gång innefattat i ett figurmärke.

29 Harmoniseringsbyrån har inte heller godtagit sökandens påstående att intervenienten tillägnat sig sökandens efternamn, och har angett att begränsningen av varumärkets rättsverkan endast är relevant när varumärket har registrerats. Vidare anser harmoniseringsbyrån att det följer av det ovannämnda avgörandet från Tribunal Supremo att egennamn står till fritt förfogande. Enligt detta avgörande

undslipper nämligen ett efternamn inte prövningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling när en ekonomisk aktör önskar använda det såsom varumärke. Enligt harmoniseringsbyrån gjorde överklagandenämnden således en riktig bedömning när den i förevarande fall ansåg att begränsningen av varumärkets rättsverkan inte påverkade bedömningen av huruvida det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

30 Intervenienten har inledningsvis erinrat om att den blev innehavare av det äldre varumärket efter det att ett överlåtelseavtal slutits med sökandens far i enlighet med spansk rätt. Intervenienten har följaktligen gjort gällande att sökanden nu inte har rätt att göra intrång i ensamrätten till detta varumärke. Intervenienten har för övrigt även invänt mot sökandens påstående att det äldre varumärket under en lång period förekommit i Spanien samtidigt som sökandens äldre spanska ordmärke Julián Murúa Entrena, som innehöll samma orddel som det sökta varumärket. Samtliga faktiska omständigheter som låg till grund för det ovannämnda avgörandet från Tribunal Supremo, vilket berörde samma parter, tyder nämligen på motsatsen.

31 Vad beträffar bedömningen avseende överklagandenämndens jämförelse av de motstående kännetecknen, företräder intervenienten i huvudsak samma uppfattning som harmoniseringsbyrån. Beträffande betydelsen av det första efternamnet i förevarande mål, har intervenienten tillagt att sökanden tidigare, under den period då denne använde det spanska ordmärket Julián Murúa Entrena — innan det ordmärket ogiltigförklarades genom det ovannämnda avgörandet från Tribunal Supremo — aldrig använde sitt andra efternamn. Däremot använde sökanden vid flera tillfällen sitt första efternamn.

32 Intervenienten har beträffande risken för förväxling mellan de motstående varumärkena påpekat att det är fråga om en verklig risk, eftersom det förutom överklagandenämndens bedömning som bör godtas, redan tidigare har konstaterats att en sådan risk föreligger. Härvid saknar sökandens resonemang beträffande etikettens betydelse och förekomsten av varumärken som innefattar ordet Murúa relevans. Intervenienten anser beträffande etikettens betydelse att etiketten, vars

utformning alltid fastställs efter det att ett varumärke registrerats, för den händelse att det sökta varumärket registreras ytterligare bidrar till risken för förväxling, eftersom den inte endast anger varumärkesinnehavarens namn utan även orten där företaget har sitt säte. I förevarande fall har sökanden och intervenienten sina säten på samma ort. Omsättningskretsen skulle således kunna tro att de varor som avses med de motstående varumärkena kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vad beträffar förekomsten av varumärken som innefattar ordet Murúa anser intervenienten att de varumärken som sökanden har åberopat saknar relevans, eftersom de avser andra varor än vin och det i princip inte föreligger något hinder för att de registreras.

Förstainstansrättens bedömning

33 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 anges att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall 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.

34 Enligt fast rättspraxis föreligger en risk för förväxling om allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Enligt fast rättspraxis skall vidare risken för förväxling hos allmänheten avgöras genom att det görs en helhetsbedömning, mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar varumärkena, varorna och tjänsterna i fråga, med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33, och där angiven rättspraxis).

35 Av fast rättspraxis framgår även att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (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).

Omsättningskretsen

36 I förevarande fall har invändningen beträffande de äldre varumärkena, såsom har angetts ovan i punkt 6, framställts både på grundval av ordmärke nr 865 063, vilket har registrerats i Spanien, och på grundval av det internationella ordmärket nr 482 779, vilket åtnjuter skydd i Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Benelux-länderna. Omsättningskretsen utgörs således i princip av omsättningskretsen i Spanien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Benelux-länderna.

37 Det är emellertid tillräckligt att det föreligger en risk för förväxling hos omsättningskretsen i en av ovannämnda medlemsstater för att det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall vara tillämpligt.

38 Det skall emellertid påpekas att överklagandenämnden uteslutande undersökte likheten mellan de motstående kännetecknen och risken för förväxling mot bakgrund av hur omsättningskretsen i Spanien uppfattar kännetecknen, samtidigt som den underförstått drog slutsatsen att resultatet av denna undersökning omfattade samtliga intervenientens äldre "varumärken".

39 Det skall, utan att det är nödvändigt att uttala sig om huruvida ett sådant tillvägagångssätt är rättsenligt, preciseras att överväganden avseende i vilken mån det sökta varumärket och intervenientens äldre internationella varumärke liknar varandra endast är relevanta för den händelse att förstainstansrätten, på grundval av sökandens argument, och i motsats till överklagandenämnden, utesluter att det föreligger en risk för förväxling hos den spanska allmänheten mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket som registrerats i Spanien.

40 Det skall således undersökas huruvida överklagandenämnden, såsom sökanden har påstått, åsidosatte artikel 8.1 b i ovannämnda förordning när den bedömde att det föreligger en risk att den spanska allmänheten förväxlar de motstående varumärkena.

41 I förevarande fall är föremålet för tvisten jämförelsen av kännetecknen. Vilka varor som avses med de motstående varumärkena är inte tvistigt.

Likheten mellan kännetecknen

42 Det är utrett att den spanska allmänheten kommer att uppfatta det sökta varumärkets orddel som ett egennamn (förnamn och efternamn) och det äldre varumärket som ett efternamn. Det är även utrett att det första efternamnet i det sökta varumärkets orddel och den enda beståndsdelen i det äldre varumärket är identiska.

43 I princip avser tvisten således frågan huruvida, såsom sökanden har påstått, figurdelarna, förnamnet och det andra efternamnet i det sökta varumärket innebär att det kan fastställas att det inte föreligger någon risk att spanska konsumenter förväxlar de ifrågavarande varumärkena, eller huruvida omsättningskretsen uppfattar ordet Murúa som den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket och att detta kan leda till att den förväxlar det sökta varumärket med det äldre varumärket.

44 Innan denna fråga behandlas, skall det göras två inledande anmärkningar.

45 Vad beträffar sökandens argument avseende artikel 6.1 a i direktiv 89/104, skall det erinras om att denna bestämmelse avser begränsningar av den ensamrätt som innehavaren av ett nationellt varumärke har beträffande användning av varumärket i näringsverksamhet, bland annat genom att innehavaren inte får förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

46 Denna bestämmelse kan således inte beaktas inom ramen för förfarandet för registrering av ett gemenskapsvarumärke, då det i denna artikel inte föreskrivs att tredje man har rätt att använda sitt namn eller sin adress som varumärke, vilket sökanden förefaller ha gjort gällande (se domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols, REG 2004, s. I-8499, punkt 33, och vad beträffar artikel 12.1 i förordning nr 40/94, förstainstansrättens dom av den 31 mars 2004 i mål T-20/02, Interquell mot harmoniseringsbyrån — SCA Nutrition (HAPPY DOG), REG 2004, s. II-1001, punkt 56).

47 Vidare skall det preciseras att den rättspraxis som nämnts ovan i punkterna 34 och 35 är tillämplig fullt ut på en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett kännetecken som är sammansatt av ett eller flera efternamn.

48 I artikel 4 i förordning nr 40/94 anges nämligen att "[e]tt gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn ... förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

49 Följaktligen skall de bedömningskriterier avseende registrering som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken även tillämpas avseende en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett kännetecken som helt eller delvis består av ett eller flera efternamn. Sådana kännetecken kan utgöra gemenskapsvarumärken enligt artikel 4 i förordning nr 40/94, förutsatt att de är ägnade att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags varor och tjänster, men förordning nr 40/94 innehåller inte någon bestämmelse om att bedömningskriterierna inte skulle vara desamma vid registrering av denna typ av kännetecken som vid registrering av andra kännetecken som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke. Det har fastställts att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärken som utgörs av ett personnamn är desamma som de som är tillämpliga med avseende på andra slags varumärken (domen i det ovan i punkt 46 nämnda målet Nichols, punkt 25). Detsamma gäller de kriterier som avser bedömningen av om det föreligger en risk för förväxling mellan ett varumärke som sökts registrerat som gemenskapsvarumärke och ett äldre varumärke, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, om inte annat anges i nämnda förordning (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 45).

50 Härav följer att ett kännetecken som innehåller en fysisk persons förnamn och efternamn inte kan registreras som gemenskapsvarumärke när det föreligger ett relativt registreringshinder som en följd av att innehavaren av ett äldre varumärke har framställt en invändning.

51 Mot bakgrund härav skall det för det första konstateras att sökandens argument att överklagandenämnden felaktigt begränsade jämförelsen av de motstående kännetecknen till att endast avse orddelarna inte kan godtas.

52 Det skall erinras om att ett sammansatt varumärke enligt rättspraxis kan anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en beståndsdel i det sammansatta varumärket endast om denna beståndsdel är den mest framträdande för det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen lägger på minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara för helhetsintrycket (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 33, och av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 45).

53 Detta förhållningssätt innebär inte att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras 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 sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck av ett sammansatt varumärke som omsättningskretsen lägger på minnet under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (domen i det ovan i punkt 52 nämnda målet MATRATZEN, punkt 34).

54 När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är mest framträdande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. 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 52 nämnda målet MATRATZEN, punkt 35).

55 I förevarande fall skall det erinras om att överklagandenämnden i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet fastställde att det sökta varumärkets figurdel, som föreställer en

typisk jordbruksegendom omgärdad av vinodlingar och träd, har en liten särskiljningsförmåga med avseende på de varor som avses med det sökta varumärket och att detta varumärkes orddel, nämligen Julián Murúa Entrena, följaktligen dominerar det helhetsintryck som kännetecknet ger.

56 Förstainstansrätten anser att denna bedömning är riktig. Eftersom det är fråga om en sådan produkt som vin är nämligen inte en bild som föreställer en jordbruksegendom omgärdad av vinodlingar och träd sådan att omsättningskretsen minns denna figurdel som den dominerande beståndsdelen i varumärket, som den lägger på minnet. Däremot är konsumenterna, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har gjort gällande, vana vid att ange och känna igen vin med ledning av den orddel som tjänar som igenkänningstecken och att nämnda orddel bland annat anger den som skördat vinet eller den fastighet där vinet har framställts.

57 Härvid skall det även beaktas att vapensköldar har placerats under det sökta varumärkets orddel. Dessutom skall det påpekas att dessa vapensköldar, såsom invändningsenheten påpekade, endast fyller en dekorativ funktion av mindre betydelse med beaktande av deras placering och storlek i det sökta varumärket. Följaktligen dominerar de inte den bild av det sökta varumärket som omsättningskretsen lägger på minnet.

58 Dessutom är sökandens anmärkning avseende betydelsen av märkningen av viner i Europeiska gemenskapen, som enligt sökanden innebär att harmoniseringsbyrån inte hade rätt att fastställa det sökta varumärkets dominerande och särskiljande beståndsdelar, utan verkan.

59 Enligt bestämmelserna i förordning nr 1493/1999, är det visserligen riktigt att märkningen är avgörande vid beteckningen av de viner som avses i denna förordning.

60 Denna omständighet utgör emellertid inte hinder för att ett varumärke som sökts registrerat som gemenskapsvarumärke och som ingår i märkningen, vid tillämpning av förordning nr 40/94 i samband med ett invändningsförfarande kan vara föremål för harmoniseringsbyråns prövning av vilken eller vilka av varumärkets beståndsdelar som är dominerande och särskiljande.

61 Det skall för övrigt påpekas att harmoniseringsbyråns prövning inte innebär att märkningens betydelse för skyddet av konsumenterna har ifrågasatts. Denna utgör en målsättning som uttryckligen anges i förordning nr 1493/1999. Tvärtom bidrar nämnda prövning till att skydda konsumenterna genom att det säkerställs att ett varumärke som innefattas i märkningen av ett vin inte innebär en risk för förväxling hos konsumenten, bland annat beträffande identiteten för de fysiska eller juridiska personer som deltagit i framställningen eller distributionen av produkten i fråga, i den mening som avses i artikel 48 och i punkt F i bilaga VII till förordning nr 1493/1999.

62 Under dessa omständigheter kan sökandens första argument inte godtas.

63 Sökanden har därefter gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt fastställde att det första efternamnet Murúa utgjorde den dominerande beståndsdelen bland orden Julián Murúa Entrena i det sökta varumärket.

64 Det skall erinras om att överklagandenämnden i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, vid fastställandet av att efternamnet Murúa utgjorde den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, angav följande:

"... i Spanien fyller det första efternamnet en särskilt viktig funktion i ett varumärke som består av innehavarens förnamn och efternamn, eftersom genomsnittskonsumenten är van att förbise förnamnet och det andra efternamnet. Följaktligen är den dominerande beståndsdelen i det varumärke som registreringsansökan avser och den dominerande beståndsdelen i det varumärke som invändningen grundas på identiska."

65 Överklagandenämndens motivering avseende att det första efternamnet är särskilt viktigt i Spanien är systematisk och bör nyanseras. Det kan nämligen inte uteslutas att ett kännetecken som består av ett förnamn och två efternamn och som är föremål för en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, med avseende på den spanska allmänheten kan ha särskiljningsförmåga bland annat på grund av det andra efternamnet, vilket således kommer att utgöra det ifrågavarande kännetecknets dominerande beståndsdel.

66 Överklagandenämnden gjorde emellertid en riktig bedömning när den i förevarande fall fastställde att efternamnet Murúa innebär att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga och att detta namn således utgör den dominerande beståndsdelen i detta varumärke.

67 För det första skall det erinras om att uppfattningen av kännetecken som består av personnamn kan variera i de olika länderna i Europeiska gemenskapen (domen i det ovan i punkt 49 nämnda målet ENZO FUSCO, punkt 52).

68 I förevarande fall har sökanden medgett att förnamnet Julián, som återfinns i det sökta varumärkets orddel, är relativt vanligt förekommande i Spanien och att det därför inte har särskilt stor särskiljningsförmåga.

69 Vad beträffar frågan huruvida omsättningskretsen i Spanien generellt sett fäster större uppmärksamhet vid efternamnet Murúa än vid efternamnet Entrena i det sökta varumärket, anser förstainstansrätten att användbara uppgifter kan hämtas från spansk rättspraxis, även om denna inte är bindande för gemenskapsdomstolarna.

70 Härvid skall dom nr 559/1994 från Tribunal Supremo av den 20 juni 1994 beaktas. Denna avsåg parterna i förevarande mål och åberopades under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

71 I det målet mellan sökanden och intervenienten fastslog Tribunal Supremo att ordmärket Julián Murúa Entrena, vilket hade registrerats i Spanien och som omfattade samma varor som dem som omfattas av det sökta varumärket, skulle ogiltigförklaras på grund av att det förelåg en risk för förväxling hos den spanska allmänheten med det äldre ordmärket MURÚA, vilket intervenienten innehar och vilket utgjorde grund för den invändning som framställts vid harmoniseringsbyrån. Tribunal Supremo påpekade närmare bestämt att det följer av den därefter följande registreringen av varumärkena Viñas Murúa och Murúa att efternamnet Murúa

utgjorde detta varumärkes dominerande beståndsdel. Risken för förväxling bekräftades av den omständigheten att personer som inte kände till svaranden (det vill säga sökanden i förevarande mål), och utan den senares påverkan, förväxlade varumärkena Murúa och Bodegas Murúa, SA, å ena sidan, och Bodegas Murúa Entrena, SA, å andra sidan, när de klassificerade Rioja-viner. Härvid hänförde de det vin som angavs genom varumärket Murúa till båda företagen, vilket svaranden hade medgett samtidigt som denne tillskrev tredje man misstaget. Mot bakgrund härav fastslog Tribunal Supremo att "eftersom ordet Murúa utgjorde den beståndsdel som innebar att vinerna kunde kännas igen och att det var detta ord som, mot bakgrund av svarandens ansökan, medförde att varumärkena Murúa Gangutia och Heredad Murúa Gangutia inte kunde registreras, borde det redan under det administrativa förfarandet ha stått klart att varumärket Julián Murúa Entrena inte kunde registreras och att det därför nu ankom på rätten att ogiltigförklara varumärket".

72 Det skall konstateras att om inte motsatsen bevisas borde inte den uppfattning som omsättningskretsen får av det sökta varumärket kunna skilja sig från den uppfattning, vilken fastställts av Tribunal Supremo, som samma omsättningskrets fick av ordmärket Julián Murúa Entrena. Det sökta varumärkets figurdelar kan nämligen inte dominera den bild av detta varumärke som omsättningskretsen lägger på minnet, vilket har fastslagits ovan i punkterna 56 och 57.

73 För det andra skall det påpekas att ordet Murúa i visuellt hänseende återfinns i mitten av det sökta varumärkets orddel och, tillsammans med det sökta varumärkets figurdelar, bland annat vapensköldarna, utgör en vertikal linje. Denna utformning av det sökta varumärket har till syfte att framhäva efternamnet Murúa i förhållande till förnamnet och det andra efternamnet.

74 För det tredje skall det, även om det sökta varumärkets orddel visserligen i fonetiskt hänseende skiljer sig från det äldre varumärket genom att den även innehåller

förnamnet Julián och efternamnet Entrena, emellertid preciseras att, såsom sökanden har gjort gällande under förhandlingen genom olika exempel på beteckningar på vin, den spanska konsumenten generellt sett inte anger hela benämningen av vinet, utan i stället tenderar att använda en förkortning. Denna omständighet, som även framhållits av invändningsenheten, är tillräcklig för att fastställa att den spanska konsumenten i fonetiskt hänseende generellt sett tenderar att använda en förkortning av det sökta varumärket, och då oftast använder namnet Murúa, vilket utgör sökandens första efternamn.

75 Härav följer att det inte finns anledning att ändra överklagandenämndens bedömning i förevarande fall, vilken invändningsenheten anslöt sig till. Enligt denna bedömning dominerar efternamnet Murúa, vilket utgör sökandens första efternamn och ingår i det sökta varumärkets orddel, den bild av detta varumärke som den spanska allmänheten lägger på minnet.

76 Överklagandenämnden hade följaktligen fog för att fastslå att de motstående kännetecknen liknar varandra mot bakgrund av att den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärkets orddel och det äldre varumärkets enda beståndsdel är identiska.

Risk för förväxling

77 Det framgår av fast rättspraxis att bedömningen av risken för förväxling förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, särskilt varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad

liknar varandra (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och vad beträffar tillämpningen av förordning nr 40/94, domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32).

78 I förevarande fall skall det erinras dels om att det står klart att de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska, dels om att de motstående kännetecknen liknar varandra. Detta innebär att det kan fastställas att det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom spanska konsumenter som kommer i kontakt med en produkt på vilken det sökta varumärket återfinns kan få uppfattningen att denna produkt har samma kommersiella ursprung som en produkt som försetts med det äldre varumärket. Det skall för övrigt understrykas att det även står klart att efternamnet Murúa, som är gemensamt för de motstående kännetecknen, har samma ursprung, nämligen sökandens far, vilken har överlåtit det äldre varumärket, som är registrerat i Spanien, till intervenienten. Denna faktiska omständighet innebär en förstärkning av risken för att den spanska konsumenten får uppfattningen att sökandens produkter och produkter som härstammar från innehavaren av det äldre varumärket har samma ursprung. Av samma anledning är det, som harmoniseringsbyrån har anfört, dessutom mycket möjligt att omsättningskretsen endast uppfattar tillägget av förnamnet och efternamnet Entrena i det sökta varumärket som ett sätt att särskilja en serie viner från företaget som innehar det äldre varumärket eller, åtminstone, från ett företag med ekonomiska band till intervenienten.

79 De andra argument som sökanden har framfört föranleder inte någon annan bedömning.

80 För det första vad beträffar sökandens påstående att principen om samspel mellan graden av likhet mellan de varor som avses och mellan varumärkena kan frångås under vissa omständigheter, är det tillräckligt att konstatera att även om ett sådant undantag från nämnda princip vore möjligt, har sökanden inte åberopat någon omständighet som kan utgöra grund för nämnda påstående.

81 Vad därefter beträffar de handlingar som har bifogats den ansökan genom vilken talan väckts, vilka har till syfte att visa att varumärken som innehåller ordet Murúa friktionsfritt har förekommit samtidigt på marknaden, skall det påpekas att dessa handlingar som åberopats för första gången vid förstainstansrätten inte kan upptas till sakprövning, utan att det är nödvändigt att pröva dessa handlingars bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 49, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67). Såvitt dessa handlingar avsåg sökandens påstående, som har framförts under förhandlingen, att det spanska ordmärket Julián Murúa Entrena och det äldre varumärket friktionsfritt har förekommit samtidigt på den spanska marknaden, kan det under alla omständigheter konstateras att den omständigheten att Tribunal Supremo ogiltigförklarade sökandens spanska ordmärke på grund av att det förelåg en risk för förväxling mellan detta varumärke och det äldre varumärket hos den spanska allmänheten, räcker för att visa att dessa varumärken inte friktionsfritt har förekommit samtidigt på den spanska marknaden såsom sökanden har påstått.

82 Inte heller kan huvuddelen av de handlingar som bifogats ansökan tas upp till sakprövning, vilka har till syfte att visa att registrerade varumärken som innehåller orddelar som är gemensamma för flera av varumärkena friktionsfritt har förekommit samtidigt på vinmarknaden, eftersom de har åberopats för första gången inom ramen för förfarandet vid förstainstansrätten.

83 Däremot kan de handlingar som har bifogats ansökan, vilka avser efternamnen Faustino, Medrano och Palacios och vilka har åberopats vid harmoniseringsbyrån, upptas till sakprövning. De är inte desto mindre utan verkan. De nationella registreringar som omnämns i dessa handlingar avser nämligen varumärken som inte har något samband med de motstående varumärkena. Dessa handlingar och de argument som de skall utgöra stöd för saknar således fullständigt relevans för bedömningen av risken för förväxling mellan de i förevarande mål motstående varumärkena (se domen i det ovan i punkt 81 nämnda målet BUDMEN, punkt 63).

84 Vad slutligen beträffar sökandens påstående att de ifrågavarande varumärkena friktionsfritt förekommer samtidigt i Danmark, är det tillräckligt att påpeka att detta argument är utan verkan, eftersom det äldre varumärket som innehas av intervenienten inte åtnjuter skydd i Danmark.

85 Så snart som det föreligger en risk för förväxling i en medlemsstat, i förevarande fall i Spanien, kan det sökta varumärket inte registreras, vilket angetts ovan i punkt 39. Förstainstansrätten kommer således inte att uttala sig om den risk för förväxling som överklagandenämnden anser föreligga mellan det sökta varumärket och det äldre internationella varumärket som åtnjuter skydd i Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Benelux-länderna.

86 Talan kan således inte bifallas på den enda grund som sökanden har åberopat som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Talan skall således ogillas.

Rättegångskostnader

87 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.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 juli 2005.

Justitiesekreterare

H. Jung

Ordförande

H. Legal