FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 28 juni 2005 *

I mål T-301/03,

Canali Ireland Ltd, Dublin (Irland), företrätt av advokaterna C. Gielen och O. Schmutzer,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

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

Canal Jean Co. Inc., New York, New York (Förenta staterna), företrädd av M. Cover, solicitor,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 juni 2003 (ärende R 103/2002-2) om invändningsförfarande 78859 mellan Canali SpA och Canal Jean Co. Inc.,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 augusti 2003,

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

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 december 2003,

med beaktande av den replik som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 februari 2004,

efter förhandlingen den 15 februari 2005,

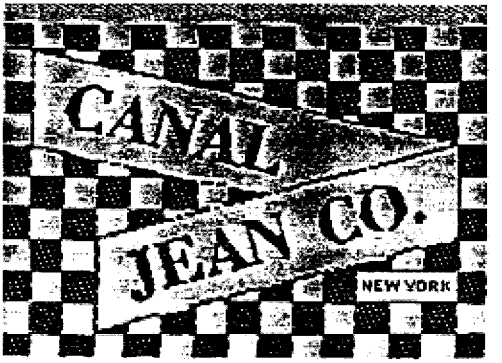
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten ingav den 22 november 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 Ansökan om registrering avsåg följande figurmärke:



3 De varor och tjänster som avsågs i ansökan om registrering omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och beskrevs enligt följande: "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader".

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 42/98 av den 8 juni 1998.

5 Canali SpA framställde den 3 september 1998, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av varumärket och åberopade därvid att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket och bolagets äldre varumärke.

6 Det äldre varumärket som åberopades till stöd för invändningen var ordmärket CANALI som avsåg varor och tjänster om omfattas av klasserna 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 och 42.

7 Invändningen från Canali SpA avsåg samtliga produkter som var angivna i ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.

8 Genom beslut av den 27 november 2001 godtog invändningsenheten invändningen och avslog ansökan om registrering av varumärket. Grunden härför var att det, mot bakgrund av att varumärkena avsåg identiska varor och att det äldre varumärket hade stor särskiljningsförmåga, förelåg en väsentlig risk för att varumärket skulle associeras med det äldre varumärket trots att likheten mellan kännetecknen var begränsad, vilket medförde en risk för förväxling.

9 Den 25 januari 2002 överklagade intervenienten ovannämnda beslut i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning nr 40/94 och regel 48 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) och yrkade att beslutet skulle upphävas på grund av att det utgjorde ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

10 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 17 juni 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Förfarandet och parternas yrkanden

11 Förstainstansrätten (första avdelningen) beslutade på grundval av referentens rapport att inleda det muntliga förfarandet och anmodade, såsom processledande åtgärd, parterna att besvara vissa frågor. Förstainstansrätten anmodade parterna att inkomma med yttranden avseende huruvida talan kan tas upp till sakprövning, med hänsyn till att det var Canali SpA och inte sökanden som intervenerade i förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Parterna inkom med sina yttranden inom den föreskrivna fristen. Förstainstansrätten begärde även att harmoniseringsbyrån och intervenienten, med beaktande av de handlingar som sökanden inkommit med under förevarande förfarande, skulle bekräfta att Canali Ireland Ltd verkligen övertagit Canali SpA:s rättigheter vad gäller de administrativa åtgärderna vid harmoniseringsbyrån. Detta bekräftades av harmoniseringsbyrån. Intervenienten framställde inte någon invändning i detta hänseende.

12 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 15 februari 2005.

13 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— godta invändningen mot ansökan om registrering och avslå ansökan om registrering av varumärket i dess helhet eller förordna om de åtgärder som rätten finner lämpliga,

— förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— besluta till intervenientens fördel vad gäller de kostnader som är hänförliga till interventionen.

Huruvida talan kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

16 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har under det skriftliga förfarandet betonat att sökanden inte var part i förfarandet vid harmoniseringsbyrån och att sökanden påstått sig vara den nye innehavaren av det äldre varumärket CANALI. De anser dels att sökanden inte har visat att den är behörig at väcka förevarande talan, dels att den överlåtelsehandling som bifogats ansökan inte avser det äldre varumärke som åberopas i invändningsförfarandet.

17 Sökanden har i sin replik gjort gällande att överlåtelsehandlingen visserligen inte innehåller någon hänvisning till det ursprungliga registreringsnumret för det äldre varumärket CANALI, men att den under alla omständigheter anger numret och datumet för intyget om förnyad registrering (nr 822 119 av den 3 maj 1999) av detta varumärke. I databanken hos Ufficio marchi e brevetti (italienska patent- och registreringsverket) anges det senaste numret för förnyad registrering, eftersom de tidigare registreringarna som förnyats anges i intyget om förnyad registrering. I intyget om förnyad registrering anges tydligt att det avser en förnyad registrering av det italienska varumärket CANALI, vars första registreringsnummer är 513 948 av den 2 oktober 1989, det vill säga det äldre varumärke som åberopats till stöd för invändningen.

Förstainstansrättens bedömning

18 I artikel 63.4 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut [av överklagandenämnden] som gått denne emot".

19 Förstainstansrätten finner att enligt artikel 63.4 i förordning nr 40/94 har en ny innehavare av ett äldre varumärke rätt att väcka talan vid förstainstansrätten och han skall medges vara part i förfarandet, så snart som han visat att han är innehavare av den rättighet som åberopats vid harmoniseringsbyrån.

20 Förstainstansrätten fastslår att den nya innehavaren av det äldre italienska varumärket blir part i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, eftersom denne har visat att det berörda varumärket har överlåtits till det bolaget och harmoniseringsbyrån har registrerat överlåtelsen av det italienska varumärket CANALI från Canali SpA till sökanden efter förfarandet vid överklagandenämnden.

Prövning i sak

21 Sökanden har vad gäller det första yrkandet som avser en ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet endast anfört en grund, vilken rör ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

22 Sökanden har gjort gällande att det omtvistade beslutet saknar grund, eftersom överklagandenämnden felaktigt har fastslagit att det inte föreligger någon risk för att de båda varumärkena förväxlas.

23 Vad gäller likheten mellan kännetecknen anser sökanden, med hänsyn till likheten mellan berörda varor och varumärken, att det skall fastställas att det föreligger en risk för förväxling med beaktande av omsättningskretsen, nämligen i förevarande fall genomsnittskonsumenten i Italien.

24 Sökanden har med avseende på ifrågavarande kännetecken gjort gällande att ordet "canal" utgör den dominerande orddelen i det sökta varumärket och att det är mycket likt det äldre varumärket. Sökanden anser att det sökta varumärkets övriga beståndsdelar är alltför vanligt förekommande för att vara av avgörande betydelse och därigenom uppfattas som särskiljande beståndsdelar av den italienska genomsnittskonsumenten.

25 Sökanden har för det första medgett att det sökta varumärket, på det visuella planet, omfattar flera beståndsdelar som skiljer sig från det äldre varumärket.

26 Sökanden har för det andra gjort gällande att kännetecknen är lika i fonetiskt hänseende. När konsumenter pratar med varandra eller med en detaljhandlare om intervenientens varor kommer de med största sannolikhet att ange dem som "canal" eller "canal jean(s)". Beståndsdelen "canal" är således det sökta varumärkets mest utmärkande del.

27 För det tredje anser sökanden att kännetecknen är lika i begreppsmässigt hänseende. Ordet "canali" betyder kanaler och ett stort antal konsumenter kan associera ordet "canal" i det sökta varumärket med en kanal i den mening som detta ord har i flera norditalienska dialekter.

28 För det fjärde, med beaktande av den begreppsmässiga och fonetiska likheten mellan ifrågavarande kännetecken, kan de beståndsdelar som skiljer sig åt i visuellt hänseende och som har angetts i ansökan inte utesluta att en risk för förväxling uppstår.

29 Sökanden har dessutom anfört att det inom klädbranschen är vanligt att samma varumärke återges på olika sätt beroende på vilken typ av vara som avses och att det är vanligt att samma klädtillverkare använder undervarumärken.

30 Sökanden har slutligen gjort gällande att det föreligger en risk att de ifrågavarande kännetecknen förväxlas på grund av det äldre varumärkets stora särskiljningsförmåga och den omständigheten att de ifrågavarande varorna är identiska eller i hög grad likartade.

31 Harmoniseringsbyrån har däremot gjort gällande att det föreligger väsentliga skillnader mellan de två varumärkena. Den har anfört att sökanden anser att kännetecknen liknar varandra eftersom sökanden endast har beaktat det sökta varumärkets enda orddel "canal" och, i alla fall på det fonetiska och det begreppsmässiga planet, bortsett från varumärkets övriga beståndsdelar.

32 Harmoniseringsbyrån har anfört att detta var överklagandenämndens grundläggande argument i det omtvistade beslutet. Överklagandenämnden fastställde att det, för att fastslå att det sökta varumärket och det äldre varumärket är lika, vore nödvändigt att fullständigt dela upp det sökta varumärket, vilket konsumenterna inte är benägna att försöka, och ännu mindre faktiskt gör. Det innebär, till skillnad från vad sökanden har gjort gällande, att även det sökta varumärkets ytterligare beståndsdelar skall beaktas vid en jämförelse av kännetecknen, eftersom vissa av dem, i viss mån, är särskiljande i sig.

33 Harmoniseringsbyrån anser att det sökta varumärket, vid en jämförelse av ifrågavarande kännetecken, innehåller vissa beståndsdelar som i visuellt hänseende skiljer sig från det äldre varumärket. Det är uppenbart att den schackrutiga bilden och de ytterligare orden "jean co. New York " som ingår i det sökta varumärket uppväger likheterna mellan det äldre varumärket CANALI och ordet "canal" i det sökta varumärket.

34 På det fonetiska planet skall det sökta varumärket uttalas "Canal Jean Co. New York", eftersom det är ovanligt att figurdelar anges muntligen när ett kännetecken omnämns. Det föreligger visserligen vissa likheter i fonetiskt hänseende mellan de motstående kännetecknen, eftersom fem av sex bokstäver i det äldre varumärket CANALI sammanfaller med ordet "canal" i det sökta varumärket. Eftersom detta varumärke innehåller ytterligare fyra ord, kommer emellertid inte konsumenterna att helt bortse från detta när de anger varumärket och det kommer därmed att fonetiskt skilja sig från det äldre varumärket.

35 Det äldre varumärket kan på det begreppsmässiga planet uppfattas som ett efternamn eller som pluralformen av det italienska ordet "canale". Med särskild hänsyn till ifrågavarande varor, nämligen kläder, och till ifrågavarande marknad, nämligen den italienska modebranschen i vilken efternamn är vanligt förekommande, är det mycket sannolikt att den italienska konsumenten snarare uppfattar detta varumärke som ett efternamn än som ovannämnda ord. Det sökta varumärket kan dessutom, som helhet betraktat och bortsett från dess dominerande beståndsdelar, uppfattas som en hänvisning till ett företag eller en stad.

36 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att de varor som avses i ansökan om registrering är kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, det vill säga varor som i allmänhet inte beställs eller anges muntligt, utan varor som konsumenterna väljer ut med hänsyn till deras utförande, kvalité, färg och storlek. I allmänhet väljs och provas dessa varor eller, åtminstone, undersöks ingående före ett köp. Det är uppenbart att varumärkets fonetiska och begreppsmässiga aspekter har mindre betydelse. Det innebär att skillnader i visuellt hänseende mellan kännetecknen i fråga är särskilt viktiga.

37 Harmoniseringsbyrån anser således att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den beslutade att de motstående kännetecknen, vid en helhetsbedömning, inte var lika.

38 Harmoniseringsbyrån har med avseende på risken att allmänheten kan få uppfattningen att varorna i fråga kommer från samma företag inledningsvis uppgett att det sökta varumärket inte återger det äldre varumärket. Ett undervarumärke borde per definition omfatta det ursprungliga varumärket. Harmoniseringsbyrån har därefter anfört att det sökta varumärket omfattar alltför många ytterligare beståndsdelar för att en konsument skall kunna få uppfattningen att det är fråga om ett undervarumärke till sökandens varumärke. För att en konsument skall se sambandet mellan huvudvarumärket och undervarumärket måste det sistnämnda inbegripa en hänvisning till den typ av kläder som skall saluföras under detta undervarumärke.

39 Harmoniseringsbyrån har slutligen anfört att överklagandenämnden, i det omtvistade beslutet, inte har prövat huruvida invändningsenhetens bedömning av den särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användningen av det äldre varumärket var korrekt, utan i stället, av processekonomiska skäl, har angett att det äldre varumärket hade en stor särskiljningsförmåga. Eftersom sökanden inte har bestridit detta påstående utgör inte frågan föremål för någon prövning i förevarande mål.

40 Av vad anförts följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastställde att det inte förelåg någon risk att allmänheten förväxlar varumärkena inom det område där det äldre varumärket är skyddat, trots att varorna i fråga är identiska eller av liknande slag, eftersom kännetecknen inte är lika.

41 Intervenienten har anfört att det inte föreligger någon risk att ifrågavarande varumärken förväxlas och har instämt i harmoniseringsbyråns argument. Intervenienten har tillagt att var och en av det sökta varumärkets beståndsdelar hänvisar till ett klädföretag i New York som har kopplingar till Canal Streets modekvarter. Kombinationen av dessa beståndsdelar skapar ett unikt helhetsintryck som klart skiljer sig från det äldre varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

42 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs 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". Risken för förväxling inbegriper "risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Med "äldre varumärken" avses enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.

43 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

44 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av risken för förväxling med ledning av omsättningskretsens uppfattning av ifrågavarande kännetecken, varor eller tjänster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kännetecknen och mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens 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).

45 Med hänsyn till att det äldre varumärket är registrerat i Italien och att varorna är dagligvaror, det vill säga kläder, utgörs omsättningskretsen i förhållande till vilken risken för förväxling skall bedömas, av genomsnittskonsumenten i Italien.

46 Det är klarlagt att de varor som anges genom det sökta varumärket och de varor som omfattas av det äldre varumärket i varje fall är av liknande slag. Det är således nödvändigt att jämföra ifrågavarande kännetecken på det visuella, det fonetiska och det begreppsmässiga planet.

47 Helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena 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).

48 Inledningsvis har överklagandenämnden fastställt att det, vid jämförelsen i visuellt hänseende, är nödvändigt att fullständigt dela upp det sökta varumärket för att kunna dra slutsatsen att det endast är beståndsdelarna "canal" och "canali" som skall jämföras (punkt 21 i det omtvistade beslutet). Det sökta varumärket innehåller ett visst antal beståndsdelar, såväl orddelar som figurdelar såsom "jean", "co.", "New York" och den schackrutiga bilden, som får till följd att detta varumärke skiljer sig från det varumärke som åberopats till stöd för invändningen. Dessa beståndsdelar kan vara till stöd för en konsument med sviktande minne när denne skall göra åtskillnad mellan ifrågavarande varumärken. Konsumenten kan därigenom erinra sig om dessa varor såsom varorna från ett företag från New York eller varorna med den schackrutiga bilden.

49 Den omständigheten att det äldre varumärket och det sökta varumärket innehåller orden "canali" respektive "canal", vilka uppvisar vissa likheter, har en mycket liten inverkan vid helhetsbedömningen av ifrågavarande kännetecken och är inte i sig tillräcklig för att fastställa att kännetecknen är lika i visuellt hänseende.

50 De två kännetecknen ger nämligen olika helhetsintryck, eftersom det sökta varumärket omfattar andra orddelar, det vill säga orden "jean", "co.", och "New York". Det sökta varumärket omfattar dessutom en figurdel, nämligen den schackrutiga bilden. Det framgår av rättspraxis som följer av domen i det ovannämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS (punkt 33) att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer.

51 Därav följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastslog att skillnaderna mellan ifrågavarande kännetecken var tillräckliga för att vid en helhetsbedömning i visuellt hänseende anse att kännetecknen inte var lika.

52 Vad gäller jämförelsen i fonetiskt hänseende har inte överklagandenämnden gjort någon särskild bedömning av ifrågavarande kännetecken. Den har endast angett att beståndsdelarna "jean", "co." och "New York" även förstärker skillnaderna i fonetiskt hänseende mellan de motstående varumärkena (punkt 21 i det omtvistade beslutet).

53 Det skall i detta hänseende konstateras att det sökta varumärket består av sex stavelser, varav endast en, nämligen stavelsen "ca" sammanfaller med stavelserna i det äldre varumärket, som består av tre stavelser. Fem av sex bokstäver i ordet "canali", vilket förekommer i det äldre varumärket, sammanfaller med det första ordet i det sökta varumärket, nämligen "canal". Förstainstansrätten fastslår således, eftersom det sökta varumärket innehåller ytterligare fyra ord, att det är osannolikt att konsumenter bortser från dessa ord så att de urskiljer det äldre varumärket när de anger det sökta varumärket.

54 Förstainstansrätten fastslår att sökanden saknar fog för att åberopa förstainstansrättens domar av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties) (REG 2002, s. II-4359) och i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), vari förstainstansrätten fastslog att den dominerande orddelen förekom i vart och ett av kännetecknen. I förevarande mål är det emellertid endast en del av det första ordet i det äldre varumärket som förekommer i det sökta varumärket.

55 Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har anfört har graden av fonetisk likhet mellan två varumärken mindre betydelse när det är fråga om varor som saluförs på ett sådant sätt att omsättningskretsen vid köp vanligtvis uppfattar det varumärke som varorna omfattas av visuellt. Detta är säkerligen fallet beträffande kläder (domen i det ovannämnda målet BASS, punkt 55).

56 Ifrågavarande kännetecken har följaktligen fler olikartade än likartade beståndsdelar. Varumärkena i fråga är således inte lika i fonetiskt hänseende.

57 Slutligen har inte överklagandenämnden gjort någon jämförelse i begreppsmässigt hänseende mellan de två kännetecknen, utan har endast angett att ovannämnda beståndsdelar förstärker skillnaderna mellan varumärkena i begreppsmässigt hänseende.

58 Det äldre varumärket CANALI kommer snarare att uppfattas som pluralformen av det italienska ordet "canale", vilket betyder kanal, eller som ett efternamn, vilket är vanligt förekommande inom den italienska modebranschen.

59 Ordet "canal" kommer omsättningskretsen att uppfatta som ett engelskt ord med betydelsen kanal. Ordet "jean" kan förstås som en hänvisning till en serie produkter som omfattas av det sökta varumärket. Beståndsdelen "co." kommer omsättningskretsen att uppfatta såsom en förkortning av det engelska ordet "company". Ordet "New York" är en geografisk angivelse som inte beskriver varorna i fråga och som har en semantisk betydelse. Den italienska omsättningskretsen kommer att uppfatta sistnämnda ord i kombination med orden "canal jean co." som en hänvisning till ett klädföretag som är etablerat i New York. Förstainstansrätten kan inte godta intervenientens argument att omsättningskretsen kommer att associera figurdelen, som föreställer ett schackbräde, till taxibilar eller kvarteret vid Canal Street i New York. Vid en helhetsbedömning av det sökta varumärket ger det under alla omständigheter ett annat begreppsmässigt intryck än det äldre varumärket.

60 Överklagandenämnden gjorde följaktligen en riktig bedömning när den fastställde att ifrågavarande kännetecken inte liknar varandra i begreppsmässigt hänseende.

61 Förstainstansrätten fastslår, vad gäller sökandens argument att det i klädbranschen är vanligt att samma varumärke anges på olika sätt och att samma tillverkare använder sig av undervarumärken för samma typ av kläder, att graden av likhet mellan varumärkena i fråga inte är tillräckligt hög för att fastställa att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, samt domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 25).

62 Den omständigheten att det äldre varumärket har stor särskiljningsförmåga kan inte påverka helhetsbedömningen av risken för förväxling, eftersom de motstående kännetecknen inte kan anses vara visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt lika (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 61).

63 Av dessa skäl fastslår förstainstansrätten att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 21 i det omtvistade beslutet, fastställde att det inte förelåg någon risk att omsättningskretsen skulle förväxla det sökta varumärket med det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

64 Den omständigheten att de varor som omfattas av det sökta varumärket är identiska med de varor som det äldre varumärket omfattar påverkar inte denna slutsats, med hänsyn till skillnaderna mellan varumärkena i fråga.

65 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

66 Därav följer att det första yrkandet, vilket avser en ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, skall ogillas.

67 Det följer av bakgrunden till de olika yrkandena som sökanden har framställt att det andra yrkandet — om att förstainstansrätten skall godta den invändning som framställts mot ansökan och avslå ansökan om registrering av varumärket i dess helhet — framställts för det fall talan om ogiltigförklaring åtminstone delvis bifalls. Yrkandet har således framställts endast för det fall att talan vunnit bifall avseende det första yrkandet.

68 Såsom framgår ovan av punkt 65 saknas anledning att ogiltigförklara det omtvistade beslutet. Därav följer att det saknas anledning att pröva huruvida det andra yrkandet kan prövas i sak eller huruvida det är välgrundat.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Cooke Labucka Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 28 juni 2005.

Justitiesekreterare Ordförande

H. Jung J.D. Cooke