FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 23 oktober 2002 *

I mål T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, tidigare Matratzen Concord AG, Köln (Tyskland), företrätt av advokaten W.-W. Wodrich,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, G. Schneider och E. Joly, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) är:

Hukla Germany SA, Castellbispal (Spanien),

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 31 oktober 2000 (de förenade ärendena R 728/1999-2 och R 792/1999-2) i ett invändningsförfarande mellan Hukla Germany SA och Matratzen Concord GmbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi, justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 16 maj 2002,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 10 oktober 1996, med stöd av 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, en ansökan

om registrering av gemenskapsvarumärke nr 395632 (nedan kallad ansökan) till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Ansökan avsåg det figurmärke som avbildas nedan.



3 De varor som registrerings-ansökan avsåg omfattas av klasserna 10, 20 och 24 i Nice- överenskommel-sen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för respektive klass:

— Klass 10: "Kuddar, huvudkuddar, madrasser, luftkuddar och sängar för medicinskt bruk".

— Klass 20: "Madrasser; luftmadrasser; sängar; sängribbor, ej av metall; skyddsöverdrag; sänglinne".

— Klass 24: "Sängtäcken; kuddöverdrag; sänglinne; duntäcken; kuddvar; madrassöverdrag; sovsäckar".

4 Den 16 februari 1998 offentliggjordes ansökan i bulletinen för gemenskapsvarumärken.

5 Den 21 april 1998 framställde den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94.

6 Grunden för invändningen är ett äldre varumärke som tidigare hade registrerats i Spanien. Det är fråga om ett ordmärke bestående av ordet Matratzen (nedan kallat det äldre varumärket). De produkter som avses med detta varumärke omfattas av klass 20 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: "Alla sorters möbler och framförallt vilomöbler som sängar, divaner, kampingsängar, vaggor, soffor, hängmattor, britsar och barnsängar; omformbara möbler; hjul för sängar och möbler; nattduksbord; stolar, fåtöljer och pallar; fjädermadrasser, halmmadrasser, madrasser och kuddar." Till stöd för sin invändning har den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden åberopat det relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

7 Genom beslut av den 22 september 1999 avslog invändningsenheten ansökan med stöd av artikel 43.5 i förordning nr 40/94 i den del som den avsåg varor i klasserna 20 och 24. I detta avseende var den av uppfattningen att det förelåg förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 40/94 mellan det varumärke som ansökan avsåg och det äldre varumärket. Emellertid avslog invändningsenheten invändningen i den del som den avsåg varor i klass 10 med hänvisning till att någon förväxlingsrisk inte förelåg.

8 Den 15 november 1999 överklagade den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artikel 59 i förordning nr 40/94. Den begärde att ansökan skulle avslås i den del som den avsåg varor i klass 10.

9 Den 23 november 1999 överklagade även sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artikel 59 i förordning nr 40/94. Den begärde att invändningen skulle ogillas i den del som den avsåg varor i klasserna 20 och 24.

10 Den 31 oktober 2000 fattade andra överklagandenämnden beslut angående de överklaganden som inlämnats till den. Beslutet (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som delgavs sökanden den 3 november 2000, lyder enligt följande:

"... överklagandenämnden

1. [b]ifaller invändarens överklagande,

2. [o]gillar sökandens överklagande,

3. [b]eslutar att de avgifter och skatter som har samband med förfarandet inför överklagandenämnden och inom ramen för överklagandena skall ersättas av sökanden."

11 I sak ansåg överklagandenämnden att de två aktuella varumärkena i Spanien skulle uppfattas som likartade och att det bland de varor som dessa varumärken avser förekommer vissa som är identiska och andra som är mycket likartade. På grundval av denna bedömning ansåg överklagandenämnden att det förelåg förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 med avseende på samtliga kategorier varor som avsågs i ansökan.

Förfarande och parternas yrkanden

12 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 januari 2001. Harmoniseringsbyrån inkom med en svarsskrivelse till förstainstansrättens kansli den 25 maj 2001.

13 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— avslå den invändning som den andra parten i förfarandet har framställt vid överklagandenämnden,

— förplikta harmoniseringsbyrån att registrera det varumärke som ansökan avser,

— förplikta den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden att ersätta samtliga kostnader som uppstått inför invändningsenheten, överklagandenämnden och förstainstansrätten.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Vid förhandlingen återtog sökanden sitt tredje yrkande, enligt vilket harmoniseringsbyrån skulle förpliktas att registrera det varumärke som ansökan avser, vilket förstainstansrätten förde till protokollet över förhandlingen.

I sak

16 Sökanden har i huvudsak gjort gällande dels att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har överträtts, dels att principen om fri rörlighet för varor har åsidosatts.

Påståendet att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har överträtts

Parternas argument

17 Sökanden har hävdat att de två varumärkena inte är likartade utan tvärtom mycket olika. I detta sammanhang har den angett att överklagandenämnden har kunnat dra motsatt slutsats bara genom att i strid med tillämpliga bestämmelser begränsa undersökningen av förväxlingsrisken till att endast omfatta beståndsdelen Matratzen i det varumärke som ansökan avser.

18 Sökanden har anfört att den metod som överklagandenämnden har tillämpat strider mot de principer som framgår av domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997 s. I-6191). I detta avseende har sökanden påstått att det följer av denna rättspraxis att det vid en bedömning av likheten mellan två varumärken och den eventuella förväxlingsrisk som föreligger mellan dem skall tas hänsyn till det helhetsintryck som de ger.

19 Sökanden har gjort gällande att i helhetsintrycket av det varumärke som ansökan avser, är figurdelen minst lika viktigt som de beståndsdelar som består av ord. Bland de senare är det endast beståndsdelen CONCORD som har stark särskiljningsförmåga eftersom de två andra beståndsdelarna, som utgör beteckningen på ett företag, endast är beskrivande.

20 Vidare har sökanden angett att det följer av principen om begränsningar av ett registrerat varumärkes rättsverkan som anges i artikel 12 b i förordning nr 40/94 att det äldre varumärket inte kan åberopas som hinder för registrering av det varumärke som ansökan avser.

21 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämndens bedömning av särskiljningsförmågan inte utgör felaktig rättstillämpning.

Förstainstansrättens bedömning

22 I enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall ett varumärke inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke 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. Vidare avses enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 med äldre varumärken sådana som registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om gemenskapsvarumärke.

23 Enligt domstolens praxis i fråga om tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak har samma normativa innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, föreligger förväxlingsrisk 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 (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).

24 Enligt denna rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 22, Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

25 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor och tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och omvänt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och att denna risk måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

26 Vidare är det av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken hur genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga uppfattar varumärket. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till den omständigheten att genomsnittskonsumenten endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

27 I förevarande mål är det äldre varumärket registrerat i Spanien. Därför skall förstainstansrätten vid bedömningen av de omständigheter som angavs i föregående punkt ta hänsyn till allmänhetens uppfattning i Spanien. Eftersom de varor som de aktuella varumärkena avser är avsedda för allmän konsumtion består nämnda allmänhet av genomsnittskonsumenter som i huvudsak är spansktalande. Harmoniseringsbyrån har med rätta påpekat att fastställandet av den berörda målgruppen till spansktalande inte vederläggs av den omständigheten, om den antas vara styrkt, att ett visst antal tysktalande personer bor i Spanien tillfälligt eller till och med stadigvarande.

28 I sin ansökan har sökanden inte bestritt att de varor som avses med de två aktuella varumärkena är identiska eller åtminstone likartade. Den har emellertid gjort gällande att de två varumärkena varken är likartade eller *a fortiori* identiska och att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan dem. Följaktligen skall förstainstansrättens undersökning begränsas till dessa två omständigheter.

29 När det gäller förhållandet mellan de två aktuella varumärkena har överklagandenämnden i punkt 26 i det ifrågasatta beslutet ansett att de är likartade.

30 I detta avseende påpekar förstainstansrätten att två varumärken allmänt sett är likartade om det ur den berörda målgruppens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem med avseende på en eller flera relevanta omständigheter. Enligt domstolens praxis skall varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet anses som relevanta omständigheter (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

31 I förevarande mål utgör ordet Matratzen samtidigt det äldre varumärket och ett av de kännetecken som ingår i det varumärke som ansökan avser. Följaktligen konstaterar förstainstansrätten att det äldre varumärket är identiskt med avseende på bild och ljud med ett av de kännetecken som ingår i det varumärke som ansökan avser. Emellertid är detta konstaterande i sig inte tillräckligt för att dra slutsatsen att de två aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig som helhet liknar varandra.

32 I detta sammanhang erinrar förstainstansrätten om att domstolen har fastslagit att bedömningen av likheten mellan två varumärken skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

33 Följaktligen konstaterar förstainstansrätten att ett sammansatt varumärke endast kan anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den mest framträdande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som den berörda målgruppen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara i helhetsintrycket.

34 Det skall närmare preciseras att detta förhållningssätt inte innebär 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 som den relevanta målgruppen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar.

35 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.

36 I förevarande mål skall kontrolleras huruvida överklagandenämnden har undersökt vilken eller vilka beståndsdelar i varumärket som sådana kan dominera den bild av detta varumärke som den relevanta målgruppen behåller i minnet på ett sådant sätt att de andra beståndsdelarna blir försumbara i detta avseende.

37 I förevarande ärende ålåg det överklagandenämnden att undersöka dessa beståndsdelar med avseende på visuella omständigheter, ljud och i förekommande fall begreppsmässiga omständigheter. Den får anses ha gjort detta genom att i punkt 24 i sitt beslut ha kommit fram till slutsatsen att ordet Matratzen utgör "den mest iögonfallande delen" i det varumärke som ansökan avser.

38 Först och främst skall konstateras att i motsats till sökandens uppfattning beskriver inte ordet Matratzen för den relevanta målgruppen de varor som avses med det varumärke som ansökan avser. Som angavs i punkt 27 ovan är denna målgrupp nämligen i huvudsak spansktalande och ordet Matratzen saknar betydelse på spanska. I detta avseende erinrar förstainstansrätten om att detta begrepp visserligen betyder madrass på tyska och är på grundval härav beskrivande för åtminstone en del av de produkter som avses med det varumärke som ansökan avser. Emellertid skall konstateras att det bland handlingarna i ärendet inte förekommer någon omständighet till stöd för att en väsentlig del av den relevanta målgruppen har tillräckliga tyskakunskaper för att förstå denna innebörd. Vidare saknas någon som helst likhet mellan begreppet Matratzen och ordet madrass på spanska, vilket är colchón. Slutligen liknar visserligen begreppet Matratzen det engelska ordet mattresses, som betyder madrasser. Emellertid måste konstateras dels att även om den relevanta målgruppen har vissa kunskaper i engelska så ingår inte ordet mattresses i grundvokabulären i detta språk, dels att det trots likheterna mellan detta ord och ordet Matratzen även förekommer skillnader mellan dessa två ord.

39 När det gäller ordet Concord kan inte dess särskiljningsförmåga anses minska på grund av att detta begrepp används ofta på den spanska marknaden i samband med marknadsföring av varor eller tjänster som riktas till genomsnittskonsumenten. Som svar på förstainstansrättens fråga har harmoniseringsbyrån inte omtalat att en sådan användning förekommer. Vidare är ordet Concord heller inte beskrivande för de varor som avses med det varumärke som ansökan avser ur den relevanta målgruppens synvinkel.

40 Ordet Markt har en mindre framträdande eller till och med försumbar plats i det sammansatta varumärket i förhållande till orden Matratzen och Concord.

41 När det slutligen gäller figurkännetecknet i det varumärke som ansökan avser konstaterar förstainstansrätten att detta är beskrivande i förhållande till de varor som detta varumärke avser. Emellertid kan en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som beskriver de varor som avses med detta varumärke i princip inte betraktas som den mest framträdande beståndsdelen i detta.

42 När det gäller sammansättningen av det varumärke som ansökan avser anser förstainstansrätten att orden Matratzen och Concord har en central placering i detta.

43 Det följer härav att orden Matratzen och Concord kan betraktas som de viktigaste beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser. Som harmoniseringsbyrån har angett i sin svarsskrivelse består emellertid det förstnämnda ordet i huvudsak av konsonanter som är svåra att uttala och eftersom det saknar likhet med spanska ord framstår det som mer sannolikt att den relevanta målgruppen behåller det i minnet än det sistnämnda. Följaktligen konstaterar förstainstansrätten att ordet Matratzen utgör den mest framträdande beståndsdelen i det varumärke som ansökan avser.

44 Överklagandenämnden har alltså med rätta ansett att den relevanta målgruppen uppfattar en visuell likhet och en ljudlikhet mellan de två varumärkena. Vidare finns det inga begreppsmässiga skillnader mellan det äldre varumärket och den mest framträdande beståndsdelen i det varumärke som ansökan avser med tanke på att ordet Matratzen saknar betydelse på spanska. Det följer härav att överklagandenämnden korrekt har fastslagit att det varumärke som ansökan avser liknar det äldre varumärket.

45 När det gäller förväxlingsrisken skall påpekas att en sådan föreligger om graden av likhet mellan de aktuella varumärkena och graden av likhet mellan de varor eller tjänster som avses med dessa varumärken sammantaget är tillräckligt höga.

46 I förevarande mål har det i punkt 44 ovan fastslagits att det varumärke som ansökan avsåg liknar det äldre varumärket.

47 När det gäller graden av likhet mellan de varor som de två varumärkena avser har överklagandenämnden i punkt 25 i det ifrågasatta beslutet, liksom harmoniseringsbyrån i sin svarsskrivelse, med rätta och utan att svaranden har bestritt detta angivit att dessa varor är delvis identiska och delvis mycket likartade.

48 Det följer härav att graden av likhet mellan de aktuella varumärkena och graden av likhet mellan de varor som de avser sammantaget är tillräckligt höga. Alltså har överklagandenämnden med rätta ansett att det föreligger förväxlingsrisk mellan de aktuella varumärkena.

49 För övrigt motsägs inte denna slutsats av sökandens argument som baseras på artikel 12 b i förordning nr 40/94. Det skall nämligen påpekas att även om denna bestämmelse antas kunna ha betydelse i registreringsförfarandet är denna betydelse med avseende på bedömningen av förväxlingsrisken begränsad till att utesluta möjligheten att beakta ett beskrivande kännetecken i ett sammansatt varumärke som en särskiljande beståndsdel som är mest framträdande i helhetsintrycket av varumärket. Som emellertid angavs i punkt 38 ovan är ordet Matratzen i förevarande fall inte beskrivande för de varor som ansökan avser ur den relevanta målgruppens synvinkel. Följaktligen är argumentet baserat på artikel 12 b i förordning nr 40/94 irrelevant.

50 Följaktligen har överklagandenämnden med rätta avslagit ansökan i den del som den avser varor i klass 10 med stöd av att det varumärke som ansökan avser omfattas av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, vilket ändrade invändningsenhetens beslut, och med rätta avslagit sökandens överklagande av invändningsenhetens avslag på ansökan i den del som den avsåg de andra kategorierna av varor.

51 Det följer av det ovan anförda att talan skall ogillas i den del som den avser överträdelse av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Påståendet att principen om fri rörlighet för varor har åsidosatts

Parternas argument

52 Sökanden har angett uppfattningen att det strider mot principen om fri rörlighet för varor (artikel 28 EG) att anse att ett nationellt varumärke bestående av ett beskrivande ord på ett annat språk än det som talas i den medlemsstat där registreringen skett skulle kunna åberopas som invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke bestående av en kombination av beskrivande ord och en särskiljande beståndsdel som ordet concord. I detta sammanhang har sökanden angett att enligt gällande gemenskapsbestämmelser om varumärken skulle det äldre varumärket inte kunna registreras i Spanien eftersom det beskriver de berörda varorna i en väsentlig del av gemenskapen.

53 Harmoniseringsbyrån har invänt att det inom ramen för invändningsförfarandet inte är möjligt att vare sig bestrida ett äldre nationellt varumärke eller ifrågasätta dess giltighet. Vidare anser harmoniseringsbyrån att det i enlighet med principen

om att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken skall kunna finnas parallellt är fullt möjligt att registrera ett varumärke i en medlemsstat även om det är beskrivande på ett annat språk än det som talas i denna medlemsstat.

Förstainstansrättens bedömning

54 Förstainstansrätten understryker för det första att det inte framgår någonstans att principen om fri rörlighet för varor skulle medföra att det inte är tillåtet för en medlemsstat att som nationellt varumärke registrera ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver de berörda varorna eller tjänsterna och som följaktligen inte kan registreras som gemenskapsvarumärke. En sådan nationell registrering utgör nämligen inte i sig ett hinder för varors fria rörlighet. Vidare följer det av domstolens praxis att fördraget inte påverkar immateriella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning utan endast begränsar utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden (domstolens dom av den 22 juni 1976 i mål 119/75, Terrapin, REG 1976, s. 1039, punkt 5, svensk specialutgåva, volym 3, s. 127, och av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked, REG 1981, s. 181, punkt 11, svensk specialutgåva, volym 6, s. 13).

55 Vidare finns det i sekundärrätten inte heller något förbud mot att en medlemsstat som nationellt varumärke registrerar ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver berörda varor eller tjänster. Som harmoniseringsbyrån har uppgett i sin svarsskrivelse har gemenskapslagstiftaren nämligen inrättat ett system som bygger på att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken skall kunna finnas parallellt (se femte skälet i förordning nr 40/94). Vidare har harmoniseringsbyrån med rätta i sin svarsskrivelse angett att giltigheten av en registrering av ett kännetecken som nationellt varumärke inte kan bestridas inom ramen för ett registreringsförfarande för ett gemenskapsvarumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten.

56 För det andra har gemenskapslagstiftaren inte åsidosatt artiklarna 28 EG och 30 EG genom att i artikel 8.1 b och 8.2 a ii i förordning nr 40/94 ange att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke skall avslås om det föreligger förväxlingsrisk mellan detta varumärke och ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat oberoende av frågan huruvida detta senare varumärke är beskrivande på ett annat språk än det som talas i den medlemsstat där registreringen skedde.

57 Varken denna bestämmelse eller harmoniseringsbyråns tillämpning av den utgör ett hinder för den fria rörligheten för varor. I detta avseende påpekar förstainstansrätten att det följer av artikel 106.1 i förordning nr 40/94 att denna förordning inte påverkar rätten i medlemsstaternas lagstiftning att väcka talan om intrång i äldre nationella varumärken i förhållande till bruk av ett yngre gemenskapsvarumärke. Om det följaktligen i ett enskilt fall föreligger förväxlingsrisk mellan ett äldre nationellt varumärke och ett kännetecken för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke har inlämnats kan användning av detta kännetecken förbjudas av en nationell domstol inom ramen för ett mål om varumärkesintrång. Det spelar i detta hänseende ingen roll om detta kännetecken faktiskt har registrerats som gemenskapsvarumärke eller inte. Varken registreringen av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke eller vägran att registrera ett sådant varumärke har nämligen någon inverkan på den möjlighet som tillkommer den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke att marknadsföra sina varor med detta kännetecken i den medlemsstat i vilken det äldre varumärket har registrerats.

58 Det framgår för övrigt av domstolens rättspraxis att artikel 30 EG inte medger några avvikelser från den grundläggande princip om fri rörlighet för varor som följer av utövandet av de rättigheter som ett nationellt varumärke medför annat än om dessa avvikelser är motiverade för att "skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för den industriella äganderätten i fråga" (domen i det ovannämnda målet Dansk Supermarked, punkt 11, och domstolens dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2002, s. I-3759, punkt 12). När det gäller detta särskilda föremål har domstolen angett att hänsyn bör tas till varumärkets huvudsakliga funktion, som är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutliga användaren genom att göra det möjligt för honom att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana

varor som har ett annat ursprung (domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl, punkt 12). Den rätt som tillerkänns varumärkesinnehavaren att motsätta sig all användning av detta varumärke som kan förvanska ursprungsgarantin i den mening som här avses, omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten (domstolens dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb, REG, 1996, s. I-3457, punkt 48, och domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl, punkt 13).

59 Slutligen erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsvarumärken har en enhetlig karaktär (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 23—25). I enlighet med artikel 7.2 respektive artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall följaktligen en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avslås om det föreligger absoluta eller relativa registreringshinder i någon del av gemenskapen. Om det följaktligen skulle vara svårare för en näringsidkare att registrera ett kännetecken som gemenskapsvarumärke än som nationellt varumärke så utgör detta endast en negativ följd av det enhetliga skydd som gemenskapsvarumärken åtnjuter i hela gemenskapsområdet.

60 Det följer härav att talan inte heller kan bifallas på den grunden att principen om fri rörlighet för varor har åsidosatts.

61 Det följer av det ovan anförda att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

62 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 (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 oktober 2002.

H. Jung — M. Vilaras

Justitiesekreterare — Ordförande