FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 14 oktober 2003 *

I mål T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., New York (Förenta staterna), företrätt av advokaten F. Jacobacci,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

intervenient vid förstainstansrätten är

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaten W. Städtler,

angående en talan mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 september 2001 i ärende R-740/2000-3, vilket avsåg ett invändningsförfarande mellan Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH och Phillips-Van Heusen Corporation,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W. H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 4 mars 2003,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 I artiklarna 8, 43, 62 och 74 i 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) föreskrivs följande:

"*Artikel 8*

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registeras

...

b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ...:

...

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat ...

...

Artikel 43

Prövning av invändning

...

5. Om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga de varor eller tjänster för vilka ansökan om gemenskapsvarumärke har gjorts, skall ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster.

...

Artikel 62

Beslut i ärenden om överklagande

1. ... Överklagandenämnden får antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.

...

Artikel 74

Prövning av sakförhållandena på eget initiativ

1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid."

2 Regel 53 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) har följande lydelse:

"*Regel 53*

Rättelse av fel i beslut

I beslut som fattas av [b]yrån får endast språkliga fel, skrivfel och uppenbara misstag rättas. De skall rättas av den avdelning som fattade beslutet, på [b]yråns eget initiativ eller på begäran av en berörd part."

Bakgrund till tvisten

3 Sökanden ansökte, genom handling som var avfattad på engelska och som inkom till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad byrån) den 1 april 1996, om att ordmärket BASS skulle registreras som gemenskapsvarumärke.

4 Det ansöktes om att varumärket skulle registreras för varor som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och som motsvarar följande beskrivning: "Fotbeklädnader och kläder."

5 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 28/97 av den 17 november 1997.

6 Den 13 februari 1998 framställde intervenienten, med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot att varumärket skulle registreras för samtliga varukategorier som avsågs i registreringsansökan. Invändningen grundades på att det fanns ett varumärke registrerat i Tyskland, med den 14 oktober 1988 som prioritetsdatum. Detta varumärke (nedan kallat det äldre varumärket) utgörs av ordmärket PASH och har registrerats för varor som ingår i klasserna 18 och 25, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och som motsvarar följande beskrivning:

— klass 18: "Lädervaror och läderimitationer samt varor av plast, förutsatt att de ingår i klass 18, det vill säga handväskor och andra etuier som inte är avpassade för den vara som de är avsedda att innehålla, samt mindre artiklar av läder eller plast, särskilt portmonnäer, plånböcker, nyckeletuier; koffertar och resväskor, ryggsäckar, axelremmar",

— klass 25: "Kläder, även av läder, bälten till kläder, skodon, hattar".

7 Till stöd för invändningen åberopade intervenienten att det föreligger ett sådant relativt registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

8 Genom skrivelse av den 4 augusti 1999 begränsade intervenienten invändningen så att den endast avsåg registrering av varumärket för varukategorin kläder.

9 Invändningsenheten vid byrån (nedan kallad invändningsenheten) avslog invändningen genom beslut av den 19 maj 2000. Invändningsenheten ansåg i huvudsak att det inte förelåg någon visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet mellan varumärkena i fråga och att det därför inte fanns någon risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, mellan de två varumärkena i fråga inom det territorium i gemenskapen som är relevant, det vill säga Tyskland.

10 Den 13 juli 2000 inkom intervenienten med ett överklagande till byrån, med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Intervenienten begärde att invändningsenhetens beslut skulle upphävas och att ansökan om varumärkesskydd för varukategorin kläder skulle avslås.

11 Tredje överklagandenämnden vid byrån (nedan kallad överklagandenämnden) avgjorde överklagandet genom beslut av den 12 september 2001, som delgavs sökanden den 28 september 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden bedömde i huvudsak att de varor som avsågs i registreringsansökan, i förhållande till vilka intervenienten vidhöll sin invändning mot att registrera det varumärke som ansökan gäller, det vill säga kläder, var identiska med de varor i klass 25 som avsågs med det äldre varumärket och att de accessoarer för vilka det äldre varumärket också hade registrerats ofta saluförde tillsammans med kläder som hade tillverkats av samma företag. Överklagandenämnden ansåg att varumärkena i fråga liknade varandra. Den anförde härvid att det fanns en visuell likhet mellan de två varumärkena, eftersom de bestod av lika

många bokstäver, de två mittersta bokstäverna, på vilka allmänhetens uppmärksamhet kunde fokuseras, i båda fallen var desamma och de första bokstäverna b och p företedde stora likheter. Vad beträffar den fonetiska likheten bedömde överklagandenämnden bland annat att konsonanterna b och p, åtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalades på ett mycket likartat sätt. Den påpekade i detta sammanhang att det inte var nödvändigt att det fanns en risk för förväxling inom hela det relevanta territoriet, utan att det räckte att denna risk finns hos en stor del av de personer som utgör målgruppen. Såvitt avser den begreppsmässiga jämförelsen ansåg överklagandenämnden slutligen att inte något av de två ordmärkena hade en bestämd innebörd med avseende på varorna i fråga. Överklagandenämnden drog följaktligen slutsatsen att de varor som omfattas av de två varumärkena var identiska och att det därför fanns en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, mellan de två varumärkena i fråga inom det territorium i gemenskapen som är relevant, det vill säga Tyskland.

12 Det ifrågasatta beslutet har följande lydelse:

"Överklagandenämnden fattar följande beslut:

1. [Invändningsenhetens beslut] upphävs.

2. Invändningen bifalls och ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket avslås.

..."

13 Punkterna 1, 6 och 40 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet har följande lydelse:

"1. Sökanden har ansökt om att ordmärket [BASS] skall registreras för följande varor (bland andra varor som inte är aktuella i detta förfarande): klass 25 — kläder."

"6. Den invändande parten har överklagat beslutet [av invändningsenheten] och begärt att överklagandenämnden skall upphäva beslutet [av invändningsenheten] och avslå ansökan om skydd för det klandrade varumärket endast såvitt avser varukategorin 'kläder'."

"40. Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket kan ... följaktligen inte bifallas och invändningsenhetens beslut skall upphävas."

14 Den 18 februari 2002 fattade överklagandenämnden ett beslut med följande innehåll:

"1. I enlighet med regel 53 i förordning (EG) nr 2868/95 ... rättar överklagandenämnden på eget initiativ ett uppenbart misstag i sitt beslut av den 12 september 2001 i ärende R-740/2000-3.

2. Med hänsyn till punkterna 1 och 6 skall beslutet ha följande lydelse:

'Av dessa skäl fattar överklagandenämnden följande beslut: ...

2. Invändningen bifalls och ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket avslås till den del det har ansökts om att gemenskapsvarumärket skall registreras för kläder som ingår i klass 25.'"

Förfarandet och parternas yrkanden

15 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan avfattad på italienska som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 november 2001.

16 Genom skrivelse av den 19 december 2001 motsatte sig intervenienten att italienska skall användas som rättegångsspråk.

17 Den 10 januari 2002 konstaterade förstainstansrättens justitiesekreterare att registreringsansökan var avfattad på engelska och att detta språk följaktligen skall vara rättegångsspråk, i enlighet med artikel 131.2 i förstainstansrättens rättegångsregler.

18 Byrån inkom med sin svarsskrivelse till förstainstansrättens kansli den 8 april 2002. Intervenienten inkom med sin svarsskrivelse till rättens kansli den 28 mars 2002.

19 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— slutligt och i sin helhet avslå invändningen mot att det varumärke som ansökan gäller registreras för de varor som ingår i klass 25,

— förplikta byrån att registrera det varumärke som ansökan gäller, och

— förplikta byrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de rättegångskostnader som har förorsakats i förfarandet vid invändningsenheten respektive överklagandenämnden.

20 Byrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— avvisa yrkandet att byrån skall förpliktas att registrera det varumärke som ansökan gäller,

— bifalla talan i den del registreringsansökan avser varukategorin fotbeklädnader, med hänsyn till överklagandenämndens beslut om rättelse av den 18 februari 2002,

— ogilla talan i övrigt, och

— förplikta byrån att ersätta rättegångskostnaderna, förutsatt att sökanden återkallar sin talan med hänsyn till överklagandenämndens beslut om rättelse av den 18 februari 2002, eller, i annat fall, förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla yrkandet att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de rättegångskostnader som har förorsakats i förfarandet vid invändningsenheten respektive överklagandenämnden.

22 Sökanden har i skrivelse av den 25 februari 2003 återkallat sitt tredje yrkande att byrån skall förpliktas att registrera det varumärke som ansökan gäller. Den har dessutom inkommit med handlingar till stöd för sin talan. Förstainstansrättens justitiesekreterare underrättade sökanden i skrivelse av den 28 februari 2003 om att dessa handlingar inte kommer att föras till akten i målet.

Rättslig bedömning

Föremålet för talan

23 I förfarandet vid invändningsenheten begränsade intervenienten invändningen så att den endast avsåg registrering av varumärket för varukategorin kläder. I punkt 2 i det ifrågasatta beslutet avslog överklagandenämnden emellertid registreringsansökan utan att avgränsa beslutets räckvidd till att endast avse nämnda varukategori. Det ifrågasatta beslutet är följaktligen rättsstridigt, eftersom det går utöver vad som yrkats av parterna (*ultra petita*).

24 Såsom framgår av artikel 43.5 första meningen, jämförd med artikel 62.1 första meningen och artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94, kan överklagandenämnden, vid överklagande av invändningsenhetens beslut, nämligen endast avslå registreringsansökan om en sådan utgång omfattas av de yrkanden som den invändande parten har framställt i samband med invändningen mot registreringen av det varumärke som nämnda ansökan gäller. Överklagandenämnden kan således inte avgöra ärendet genom ett beslut som går utöver invändningens föremål. För övrigt har varken byrån eller intervenienten bestritt denna slutsats.

25 Genom sitt beslut av den 18 februari 2002 rättade överklagandenämnden emellertid, med stöd av regel 53 i förordning nr 2868/95, det ifrågasatta beslutets innehåll på så sätt att avslaget på registreringsansökan därefter endast skulle avse varukategorin kläder. Av detta följer att till den del det ifrågasatta beslutet innebar att registreringsansökan avslogs i fråga om andra varukategorier än den som avsåg kläder har tvisten inte längre något föremål. Det finns följaktligen inte längre någon anledning att pröva talan såvitt avser ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet i detta avseende.

26 Efter en skriftlig fråga från förstainstansrätten har sökanden dessutom, i skrivelse av den 25 februari 2003, återkallat den grund som den hade åberopat i sin ansökan och som avsåg att det ifrågasatta beslutet gick längre än invändningens föremål.

Yrkandet om ogiltigförklaring

27 Sökanden har åberopat en enda grund, genom vilken det gjorts gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Grunden består av två delar. Grundens första del avser att ordmärkena BASS och PASH samtidigt förekommer som nationella tyska varumärken, medan grundens andra del, som skall prövas först, avser att det inte finns någon egentlig risk för förväxling.

Parternas argument

28 Sökanden har anfört att det vid bedömningen av om det finns en risk för förväxling mellan två varumärken finns anledning att först beakta de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet. För det andra är bedömningen, enligt sökanden, beroende av huruvida varumärkena har en hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden. Den tredje faktorn som skall beaktas är graden av uppmärksamhet hos de personer som utgör målgruppen. I detta sammanhang har sökanden hänvisat till dels tionde skälet i ingressen i rådets 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), dels punkterna 22 och 23 i domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), samt punkterna 17, 26 och 28 i domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).

29 I förevarande fall har sökanden gjort gällande att varumärkena i fråga inte har någon visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet. I detta hänseende har sökanden anfört att de två ordmärkena, även om båda består av fyra bokstäver, endast har de två mittersta bokstäverna gemensamt. Dessa bokstäver har ingen betydelse på det visuella eller fonetiska planet, eftersom det är initialbokstäverna som har en större betydelse i fråga om såväl uttal som visuellt intryck.

30 Sökanden har dessutom hävdat att det av bevisningen om det äldre varumärkets verkliga användning, som intervenienten lade fram i förfarandet vid invändningsenheten, framgår att ordmärket PASH enligt handelsbruk alltid åtföljs av en annan särskiljande beståndsdel, som ytterligare bidrar till att särskilja det äldre varumärket från det varumärke som ansökan gäller.

31 Sökanden har dessutom gjort gällande att det i enhet 15 vid invändningsenheten, som fattat det beslut som intervenienten överklagade till överklagandenämnden, ingick en ledamot vars modersmål var tyska och att särdragen i detta språk följaktligen beaktades när invändningsenheten bedömde att det inte finns någon fonetisk likhet mellan varumärkena i fråga. Enligt sökanden bekräftas denna slutsats av att intervenienten i sina reklamkampanjer använder det äldre varumärket med ett uttal som är klart inriktat på det engelska språket.

32 När det gäller avsaknaden av begreppsmässig likhet har sökanden hävdat att invändningsenheten korrekt ansåg att en tysk genomsnittskonsument uppfattar ordmärket BASS så, att det avser en sångröst eller ett musikinstrument, medan ordmärket PASH av de personer som utgör denna målgrupp associeras med ett begrepp som i Tyskland är välkänt i fråga om spel.

33 Sökanden har dessutom anfört att den själv och intervenienten använder sig av olika distributionskanaler och att de två varumärkena följaktligen också har olika målgrupper. Sökanden har härvid, med hänvisning till utdrag som hämtats från Internet och som återges i bilaga 24 till ansökan, förklarat att de personer som utgör den målgrupp som det äldre varumärket riktar sig till brukar förvärva varor som saluförs under ett visst varumärke, framför allt med hänsyn till det mode som är aktuellt vid tidpunkten för förvärvet. Enligt sökanden, som har hänvisat till handlingar som återges i bilagorna 17–19 i ansökan, riktar sig det varumärke som ansökan gäller däremot till en målgrupp som utgörs av personer som är uppmärksamma på såväl det varumärke under vilket varorna saluförs som varornas kvalitet, men som fäster mindre vikt vid det mode som är aktuellt vid tidpunkten för förvärvet.

34 Till stöd för sin ståndpunkt att det på den tyska marknaden inte finns någon risk för förväxling mellan varumärkena i fråga har sökanden slutligen hänvisat till en marknadsundersökning som utfördes i november 2000. Enligt sökanden framgår det av undersökningen att en stor majoritet av de tillfrågade personerna anser att det inte är möjligt att förväxla varumärkena.

35 Byrån har replikerat att överklagandenämnden inte har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att bedöma att det fanns en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga.

36 I detta hänseende har byrån för det första anfört att överklagandenämnden korrekt bedömde att målgruppen utgjordes av en tysk sådan som består av personer som förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta.

37 Byrån har för det andra noterat att de varor som omfattas av varumärkena i fråga är identiska.

38 När det, för det tredje, gäller förhållandet mellan varumärkena i fråga har byrån för det första påpekat att överklagandenämnden med fog konstaterade att varumärkena gav samma allmänna intryck på det visuella och det fonetiska planet. Byrån har härefter förklarat att överklagandenämnden skäligen kunde anse att det fanns en visuell likhet mellan de två varumärkena, eftersom de bestod av lika många bokstäver, de två mittersta bokstäverna, på vilka allmänhetens uppmärksamhet kunde fokuseras, i båda fallen var desamma och de första bokstäverna b och p företedde stora likheter. Vad beträffar den fonetiska likheten delar byrån likafullt överklagandenämndens bedömning att konsonanterna b och p, åtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalades på ett mycket likartat sätt. Byrån har i detta sammanhang anfört att det inte är nödvändigt att det finns en risk för förväxling inom hela det relevanta territoriet, utan att det räcker att denna risk finns hos en stor del av de personer som utgör målgruppen. Såvitt avser de begreppsmässiga skillnader som sökanden har hänvisat till, anser byrån att överklagandenämnden skäligen kunde anse att dessa skillnader var utan betydelse.

39 Vad beträffar den marknadsundersökning som sökanden har lagt fram, anser byrån att förstainstansrätten inte bör beakta denna nya bevisning.

40 Vad slutligen avser sökandens argument enligt vilket man skall beakta det sätt på vilket det äldre varumärket verkligen har använts, har byrån replikerat att det vid bedömningen av risken för förväxling endast finns anledning att beakta det äldre varumärket såsom det har registrerats, oberoende av på vilket sätt det verkligen har använts i handeln. I detta hänseende har byrån åberopat principen om att de rättigheter som ett varumärke är förenade med förvärvas genom registreringen.

41 Intervenienten anser att det finns en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga. Den har härvid för det första anfört att de varor som invändningen avser, det vill säga kläder, är identiska beträffande de två varumärkena. Vidare är de två

varumärkena, enligt intervenienten, mycket likartade på det fonetiska och det visuella planet. Den har i detta sammanhang förklarat att bokstäverna b och p uttalas på liknande sätt, eller till och med på identiskt sätt, i många regioner i Tyskland.

Förstainstansrättens bedömning

42 Såsom framgår av 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 av liknande slag — föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Av artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 framgår dessutom att med äldre varumärken avses varumärken som registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

43 I detta fall har det äldre varumärket registrerats i Tyskland. Vid bedömningen av de villkor som anges i föregående punkt skall därför den uppfattning som allmänheten har i denna medlemsstat beaktas. De personer som utgör målgruppen skall följaktligen i huvudsak anses vara tysktalande. Eftersom de varor som omfattas av det äldre varumärket är vanliga konsumtionsvaror, utgörs målgruppen dessutom av genomsnittskonsumenter, såsom byrån korrekt har angett i punkt 45 i sin svarsskrivelse.

44 Det är utrett att de varor som avses i registreringsansökan, i förhållande till vilka intervenienten vidhöll sin invändning mot att registrera det varumärke som ansökan gäller, delvis är identiska med och delvis liknar de varor som omfattas av det äldre varumärket.

45 Vad beträffar risken för förväxling framgår det av domstolens rättspraxis 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, att denna risk består i 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 i det ovannämnda målet Canon, punkt 29, och dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17). Enligt denna rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom i de ovannämnda målen SABEL, punkt 22, Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40). Denna bedömning 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 eller 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 risken för förväxling 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.

46 Frågan hur genomsnittskonsumenten uppfattar ifrågavarande varor eller tjänster är dessutom av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar 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 antas 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).

47 Av domstolens rättspraxis framgår det slutligen att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

48 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det skall prövas huruvida graden av likhet mellan varumärkena i fråga är tillräckligt hög för att det skall kunna anses att det finns en risk för förväxling mellan dem.

49 Vad beträffar de två varumärkenas visuella likhet, konstaterade överklagandenämnden med fog, i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, att varumärkena består av lika många bokstäver och att två av de fyra bokstäver som de är sammansatta av är identiska.

50 När det däremot gäller överklagandenämndens bedömning, i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet, att allmänhetens uppmärksamhet kan fokuseras på ett ordmärkes mittersta bokstäver, anser förstainstansrätten att allmänhetens uppmärksamhet i minst lika hög grad fokuseras på de första bokstäverna i ett sådant varumärke. Beträffande de första bokstäverna i de aktuella varumärkena, det vill säga bokstäverna b och p, är deras visuella likhet begränsad, till skillnad från vad överklagandenämnden anförde i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet.

51 Beträffande den fonetiska likheten kan det visserligen inte uteslutas att konsonanterna b och p, åtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalas på ett mycket likartat sätt, såsom överklagandenämnden konstaterade i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden konstaterade dessutom med fog, i punkt 37 i det ifrågasatta beslutet, att den enda vokal som de två ordmärkena innehåller är densamma i båda fallen.

52 Överklagandenämndens bedömning, i punkt 23 i det ifrågasatta beslutet, att en betydande andel av de personer som utgör målgruppen kan tänka sig att uttala de två sista konsonanterna i ordmärket PASH som "pass", saknar däremot grund. Såsom överklagandenämnden själv noterade används nämligen inte bokstavskombinationen sh, som ingår i en enda stavelse, i det tyska språket. Det kan snarare anses att en betydande andel av de personer som utgör målgruppen är tillräckligt förtrogna med uttalet av sådana vanliga engelska ord som crash för att vara benägna att också följa detta uttal beträffande ordmärket PASH.

53 När varumärkena i fråga slutligen jämförs på det semantiska planet, påminner ordmärket BASS om en sångröst eller ett musikinstrument, medan ordmärket PASH, om det av de personer som utgör målgruppen tillskrivs en klar och bestämd innebörd, kan associeras med det tyska ordet Pasch, som avser ett tärningsspel. Det skall följaktligen först konstateras att det inte finns någon likhet mellan de två varumärkena på det semantiska planet.

54 Förstainstansrätten anser härefter att de begreppsmässiga skillnaderna mellan varumärkena i fråga i hög grad kan förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som det hänvisas till ovan i punkterna 49 och 51. För att nämnda verkan skall förtas förutsätts det att åtminstone ett av varumärkena har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer. Så är i förevarande mål fallet beträffande ordmärket BASS, såsom det har konstaterats i föregående punkt. Till skillnad från vad överklagandenämnden förklarade i punkt 25 i det ifrågasatta beslutet påverkas denna bedömning inte av att ordmärket inte beskriver något kännetecken hos de varor för vilka varumärkena i fråga har registrerats. Denna omständighet hindrar nämligen inte de personer som utgör målgruppen från att omedelbart förstå ordmärkets innebörd. Det saknar också betydelse att det, med hänsyn till att det tärningsspel som kallas Pasch inte är allmänt känt, inte är säkert att ordmärket PASH har en klar och bestämd innebörd i den mening som anges

ovan för de personer som utgör målgruppen. Det räcker nämligen att ett av varumärkena i fråga har en sådan innebörd för att det, om det andra varumärket saknar en sådan innebörd eller har en helt annan innebörd, skall förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som finns mellan varumärkena.

55 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling skall det tas hänsyn till alla de omständigheter som har angetts ovan i punkterna 48–51. Det skall i detta sammanhang påpekas att, såsom sökanden med fog har anfört, graden av fonetisk likhet mellan två varumärken har mindre betydelse om varorna saluförs på ett sådant sätt att de personer som utgör målgruppen vid köp vanligtvis uppfattar varumärket, som varorna omfattas av, visuellt. Så är fallet beträffande de varor som är i fråga i förevarande mål.

56 Mot bakgrund av alla dessa omständigheter anser förstainstansrätten således att graden av likhet mellan varumärkena i fråga inte är tillräckligt hög för att det skall kunna anses att allmänheten kan tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Det finns följaktligen inte någon risk för förväxling mellan varumärkena.

57 Det kan, med hänsyn till skillnaderna mellan varumärkena i fråga, slås fast att denna bedömning inte påverkas av att de varor som omfattas av det varumärke som ansökan gäller, med avseende på vilka intervenienten har framställt en invändning mot att registrera nämnda varumärke, är identiska med vissa av de varor som omfattas av det äldre varumärket.

58 Talan skall följaktligen bifallas på den enda grundens andra del.

59 Utan att det finns anledning att vare sig pröva sökandens övriga argument eller ta ställning till grundens första del, skall det ifrågasatta beslutet, i dess rättade lydelse enligt beslut av den 18 februari 2002, i enlighet med artikel 63.3 i förordning nr 40/94, följaktligen ändras på så sätt att intervenientens överklagande till byrån ogillas.

Yrkandet att förstainstansrätten slutligt och i sin helhet skall avslå invändningen mot att det varumärke som ansökan gäller registreras för de varor som ingår i klass 25

60 Det är inte nödvändigt att pröva detta yrkande, eftersom sökanden inte har något intresse av att förstainstansrätten själv avslår invändningen. Den i föregående punkt angivna ändringen av det ifrågasatta beslutet medför nämligen att invändningsenhetens beslut om avslag på invändningen skall gälla. I detta hänseende erinrar rätten om att ett överklagande till byrån har suspensiv verkan, enligt artikel 57.1 andra meningen i förordning nr 40/94. Ett beslut som kan bli föremål för ett sådant överklagande, såsom invändningsenhetens beslut, skall följaktligen gälla om ett överklagande inte har getts in till byrån inom den frist som anges i artikel 59 första meningen i förordning nr 40/94 eller om ett sådant överklagande har avslagits genom ett slutgiltigt beslut av överklagandenämnden. I detta hänseende skall ett avgörande av förstainstansrätten, genom vilket rätten med stöd av sina ändringsbefogenheter ogillar ett överklagande som getts in till byrån, likställas med ett beslut med detta innehåll som fattats av överklagandenämnden.

Rättegångskostnader

61 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Om det inte finns anledning att döma i saken skall förstainstansrätten, enligt artikel 87.6 i

rättegångsreglerna, dessutom besluta om kostnader enligt vad den finner skäligt. När talan mot ett beslut av en överklagandenämnd bifalls, kan rätten slutligen, enligt artikel 136.1 i rättegångsreglerna, förordna att byrån endast skall bära sin kostnad.

62 I detta fall har sökanden yrkat att byrån och intervenienten skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom det rör sig om en talan som avser ett relativt registreringshinder, skall intervenienten dock anses vara den part som huvudsakligen berörs av utgången i målet, även om intervenienten och byrån har tappat målet i samma utsträckning. Byrån har emellertid bidragit till tvistens uppkomst, då det ifrågasatta beslutet, såsom har anförts ovan i punkterna 23 och 24, var rättsstridigt innan det rättades, eftersom det gick utöver vad som yrkats av parterna (*ultra petita*). Byrån skall därför, förutom att bära sin rättegångskostnad, förpliktas att ersätta en tredjedel av sökandens rättegångskostnad. Intervenienten skall, förutom att bära sin rättegångskostnad, förpliktas att ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Det saknas anledning att pröva talan såvitt avser den del av det ifrågasatta beslutet som innebar att registreringsansökan avslogs i fråga om andra varukategorier än den som avsåg kläder.**

2) Beslutet av den 12 september 2001 av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R-740/2000-3), i dess rättade lydelse enligt beslut av den 18 februari 2002, ändras på så sätt att intervenientens överklagande till byrån ogillas.

3) Det saknas anledning att pröva yrkandet att förstainstansrätten slutligt och i sin helhet skall avslå invändningen mot att det varumärke som ansökan gäller registreras för de varor som ingår i klass 25.

4) Byrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av sökandens rättegångskostnad.

5) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad och ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnad.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 oktober 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

N.J. Forwood

Ordförande