FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 24 november 2005 *

I mål T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, Mriehel (Malta), företrätt av M. Bagnall, I. Wood, solicitor, och R. Hacon, barrister,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: engelska.

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, Spa (Belgien), företrätt av advokaterna L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse och D. Moreau,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 4 november 2003 (ärende R 996/2002-1) om ett invändningsförfarande mellan Simonds Farsons Cisk plc och Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(femte avdelningen)

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 april 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 april 2004,

efter förhandlingen den 22 februari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 16 juni 2000 ingav intervenienten en ansökan om registrering som 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 Det varumärke som registreringsansökan avsåg utgörs av nedanstående figurkännetecken:



De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 29 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad

Niceöverenskommelsen), och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— Klass 29: "Fruktkött."

— Klass 32: "Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker som innehåller fruktjuice; icke alkoholhaltiga fruktdrycker; alkoholfria fruktextrakt, fruktjuice, safter och andra koncentrat baserade på frukter, fruktextrakt eller fruktkött för tillverkning av drycker."

3 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 6/2001 av den 8 januari 2001.

4 Den 30 januari 2001 framställde sökanden med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det sökta gemenskapsvarumärket. Invändningen gjordes med hänvisning till det befintliga gemenskapsvarumärket nr 427237, vilket består av ordkännetecknet KINNIE (nedan kallat det äldre varumärket). Registreringsansökan avseende detta varumärke ingavs den 25 november 1996 och varumärket registrerades den 7 april 1999. De varor som detta varumärke avser ingår i klass 32 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: "icke alkoholhaltiga drycker; koncentrat för framställning av drycker".

5 Invändningen gällde samtliga varor i registreringsansökan. Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

6 Harmoniseringsbyråns invändningsenhet biföll invändningen genom beslut nr 2880/2002 av den 27 september 2002 med motiveringen att allmänheten i Europeiska unionen riskerar att förväxla det sökta varumärket med det äldre varumärket dels på grund av att kännetecknen liknar varandra, dels på grund av att de berörda varorna är identiska eller av liknande slag.

7 Den 27 november 2002 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

8 Genom beslut av den 4 november 2003, som korrigerades genom rättelse av den 10 november 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), ogiltigförklarade första överklagandenämnden invändningsenhetens beslut. I huvudsak ansåg överklagandenämnden att även om de berörda varorna var identiska eller nästan identiska, var de motstående kännetecknen visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt olika varandra, vilket innebar att risken för förväxling var utesluten.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— fastställa invändningsenhetens beslut nr 2880/2002 av den 27 september 2002,

— ålägga harmoniseringsbyrån att avslå intervenientens ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och/eller intervenienten att ersätta kostnaderna i invändningsförfarandet, förfarandet vid överklagandenämnden och förfarandet vid förstainstansrätten.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— fastställa att sökandens fjärde yrkande skall avvisas eftersom syftet med detta är att erhålla ett beslut från förstainstansrätten genom vilket harmoniseringsbyrån förpliktas att ersätta kostnaderna i invändningsförfarandet,

— ogilla talan i övrigt, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

12 Genom sitt andra och tredje yrkande har sökanden begärt att förstainstansrätten skall fastställa invändningsenhetens beslut nr 2880/2002 och ålägga harmoniseringsbyrån att avslå intervenientens ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.

13 Det skall härvid erinras om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta föreläggganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom. Sökandens andra och tredje yrkande skall således avvisas (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 53, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12).

Prövning sak

14 Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring har sökanden anfört två grunder, nämligen att det föreligger ett åsidosättande av artikel 8.1 b respektive artikel 73 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

— Parternas argument

15 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden inte har fäst tillräcklig vikt vid de fonetiska och visuella likheterna mellan de berörda kännetecknen. Dessutom anser sökanden att det inte är möjligt att jämföra kännetecknen i fråga begreppsmässigt, eftersom de saknar innebörd.

16 Vad beträffar den fonetiska jämförelsen har sökanden intygat att på vissa av gemenskapens språk liknar uttalet av ordet kinnie i hög grad uttalet av ordet kinji. På svenska, danska och nederländska uttalas bokstaven j nämligen precis på samma sätt som bokstaven y på engelska. Enligt sökanden liknar kännetecknen således varandra fonetiskt, till skillnad från vad överklagandenämnden har gjort gällande.

17 Vad gäller den visuella jämförelsen har sökanden gjort gällande att när ett kännetecken består av både orddelar och figurdelar är det orddelen som skall betraktas som den dominerande delen. Sökanden har tillagt att överklagandenämnden begått ett misstag när den slog fast att det inte förelåg någon stor likhet mellan kännetecknens orddelar bortsett från de första bokstäverna kin. Enligt sökanden uppvisar de övriga bokstäverna i de två orddelarna kinji och kinnie liknande former. Sökanden har tillagt att det även vid en visuell jämförelse inte kan bortses från hur orden uttalas. När genomsnittskonsumenten, särskilt den som talar svenska, danska eller nederländska, uppfattar de två kännetecknen kommer han att svagt minnas varornas namn fonetiskt, men inte erinra sig formen på de bokstäver som använts för att skriva dem. Som sådana uppvisar således kännetecknen KINJI och KINNIE stora likheter, även på det visuella planet.

18 Dessutom har sökanden kritiserat överklagandenämnden för att ha fäst alltför stor vikt vid ett flertal grafiska aspekter av det sökta varumärket, såsom symbolen för tvättbjörnen och bokstäverna i form av bambustammar som använts för att skriva orddelen kinji. Enligt sökanden har överklagandenämnden sålunda gått emot domstolens rättspraxis, enligt vilken det är ordet som skall tillmätas störst betydelse i ett figurmärke. Dessutom anser sökanden att texten by SPA kommer att gå den största delen av konsumenterna obemärkt förbi.

19 Sökanden har vidare kritiserat överklagandenämnden för att inte i tillräcklig mån ha beaktat dels att varorna är identiska eller i stor utsträckning av liknande slag, dels att det äldre varumärket har en mycket stor särskiljningsförmåga eftersom det är ett rent fantasinamn.

20 Vad beträffar bedömningen av förväxlingsrisken har sökanden kritiserat överklagandenämnden för att när den fattade det omtvistade beslutet felaktigt ha utgått ifrån att konsumenten i fråga troligen kommer att köpa de berörda varorna i snabbköp eller i andra detaljhandelsaffärer där han kan undersöka varorna och därtill hörande varumärken visuellt före köpet. Enligt sökanden kommer varorna i fråga i allmänhet att säljas antingen i detaljhandelsaffärer eller i barer eller restauranger.

21 När det gäller försäljningen i barer eller på restauranger har sökanden anfört, i motsats till vad överklagandenämnden har påstått, att konsumenterna i allmänhet kommer att beställa varorna muntligen, genom en hänvisning till deras varumärke, och att det är möjligt att dryckerna kommer att säljas utan att konsumenterna vid något tillfälle kan se varumärket i fråga. Sökanden har med åberopande av punkt 28 i domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), gjort gällande att det inte kan uteslutas att det kan räcka med en fonetisk likhet mellan varumärken för att en förväxlingsrisk skall föreligga.

22 Vad beträffar försäljningen i snabbköp har sökanden anfört att trots att genomsnittskonsumenten där har möjlighet att undersöka varorna har överklagandenämnden inte beaktat att konsumenten mycket sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena och tvingas förlita sig på den ofullständiga bild härav som han har i minnet.

23 Harmoniseringsbyrån har inte bestritt att varorna i det förevarande fallet är identiska eller i stor utsträckning av liknande slag, men har hävdat att de visuella och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen innebär att varje risk för förväxling är utesluten.

24 Vad beträffar kännetecknens visuella aspekt har harmoniseringsbyrån påpekat att de skiljer sig åt av de skäl som har angetts i det omtvistade beslutet.

25 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen mellan de berörda kännetecknen har harmoniseringsbyrån anfört att det sökta varumärkets figurdel och de bokstäver i form av bambustammar som använts för att skriva ordet kinji utgör särskiljande delar som förmedlar en idé om en exotisk tecknad figur, nämligen en tvättbjörn med samma namn. Det är sannolikt denna association som konsumenten uppfattar. Det äldre varumärket har däremot ingen innebörd. Enligt harmoniseringsbyrån räcker det att ett av de berörda varumärkena har ett semantiskt innehåll och inte det andra för att kännetecknen skall anses vara begreppsmässigt olika varandra.

26 Vad beträffar den fonetiska jämförelsen har harmoniseringsbyrån medgett att, till skillnad från vad överklagandenämnden konstaterade i det omtvistade beslutet, allmänheten i vissa medlemsstater kan uppfatta en fonetisk likhet mellan de motstående varumärkena. Harmoniseringsbyrån har dock gjort gällande att detta inte räcker för att det omtvistade beslutet skall vara rättsstridigt, eftersom verkan av den fonetiska likheten mellan kännetecknen förtas av de visuella och begreppsmässiga skillnaderna dem emellan, på så sätt att det inte föreligger någon som helst förväxlingsrisk, om så det äldre varumärket vore försett med största tänkbara särskiljningsförmåga.

27 Harmoniseringsbyrån har anfört att graden av fonetisk likhet är av mindre betydelse i de fall där varor säljs under sådana former att omsättningskretsen vid köptillfället vanligtvis uppfattar varumärket visuellt. Det är fallet med sökandens varor.

28 Harmoniseringsbyrån har hävdat att även i barer och på restauranger kommer flaskorna i allmänhet att ställas fram på hyllor bakom disken så att konsumenterna kan se dem. Även om barer och restauranger utgör distributionskanaler som inte är att förringa för icke alkoholhaltiga drycker innehållande fruktjuice, är de försumbara i termer av försäljningsvolym i jämförelse med den försäljning som sker i snabbköpen.

29 Intervenienten har i huvudsak upprepat de argument som överklagandenämnden angav i det omtvistade beslutet. Enligt intervenienten skiljer sig de motstående varumärkena åt visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt.

30 Vad beträffar den visuella jämförelsen har intervenienten tillagt att, med bakgrund av det renommé som dess varumärke åtnjuter i Benelux-länderna, orden by SPA drar till sig konsumenternas uppmärksamhet och omöjliggör varje risk för förväxling vad gäller de ifrågavarande varornas ursprung.

31 Vad beträffar den fonetiska jämförelsen har intervenienten gjort gällande att även i de länder där bokstaven j uttalas som bokstaven y på engelska, uttalas ordmärket KINNIE med ett längre suffix, vilket räcker för att fonetiskt skilja de berörda kännetecknen åt.

— Förstainstansrättens bedömning

32 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte registreras "om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket".

33 Enligt fast rättspraxis kan det föreligga en 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. Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling avgöras genom att det görs en helhetsbedömning, enligt den uppfattning som omsättningskretsen har av kännetecknen och av varorna och tjänsterna i fråga, med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte i särskilt stor utsträckning är av liknande slag kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (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 30–33 och där angiven rättspraxis).

34 I det förevarande fallet påpekar förstainstansrätten att eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke utgörs det geografiska område som skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken av hela Europeiska gemenskapen.

35 Eftersom det rör sig om dagligvaror utgörs omsättningskretsen för övrigt av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna europeiska genomsnittskonsumenter.

36 Jämförelsen av dels de aktuella varorna, dels de motstående kännetecknen, skall ske mot bakgrund av det ovan anförda.

37 Vad beträffar jämförelsen av varorna påpekar förstainstansrätten, vilket inte har bestritts av parterna, att de varor som det sökta varumärket avser och de varor som det äldre varumärket avser antingen är av liknande slag eller är identiska.

38 Beträffande jämförelsen av kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

39 Sålunda skall de motstående kännetecknen i förevarande fall jämföras utifrån visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekter.

40 Vad beträffar den visuella jämförelsen har överklagandenämnden bedömt att den starka orddelen kinji och de tillkommande grafiska och textmässiga delarna av det sökta varumärket gör det möjligt att särskilja de två varumärkena visuellt (punkt 18 det omtvistade beslutet).

41 Härvid påpekar förstainstansrätten att det sökta varumärket utgörs av ett sammansatt kännetecken bestående av figur- och orddelar. Detta sammansatta kännetecken innehåller ordet kinji, som skrivits med feta stiliserade bokstäver i form av bambustammar, vilket har placerats ovanför orden by SPA, som skrivits med mindre bokstäver, och under figurdelen bestående av en skuttande tvättbjörn iförd en t-shirt med ordet kinji. Förstainstansrätten konstaterar att det sökta kännetecknets grafiska egenskaper, nämligen den tecknade tvättbjörnsfiguren, stiliseringen av de bokstäver som utgör den huvudsakliga orddelen och orden by SPA som skrivits med liten stil, är särskilt slående, drar till sig konsumentens blick och således bidrar till att särskilja de två kännetecknen visuellt, såsom överklagandenämnden med fog har framhållit (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

42 Det äldre varumärket är däremot ett ordmärke som helt saknar grafiska och figurativa egenskaper.

43 Överklagandenämnden har också, med fog, i punkt 18 i det omtvistade beslutet påpekat att det inte föreligger någon stor likhet mellan den starka orddelen i intervenientens kännetecken och den i sökandens kännetecken, bortsett från de tre första bokstäverna kin. Såsom harmoniseringsbyrån också med fog har påpekat är de två berörda orddelarna olika långa, deras respektive slut nie och ji visuellt olika varandra och förekomsten av den dubbla konsonanten n i det äldre varumärket särskilt iögonfallande. Dessutom innebär användningen av feta, komplexa bokstäver i form av bambustammar i ordet kinji och användningen av liten stil i orddelen by SPA en ytterligare visuellt särskiljande del. I det äldre varumärket KINNIE följs

stavelsen kin av stavelsen nie bestående av tre bokstäver. Till skillnad från stavelsen ji, bestående av två bokstäver i det omtvistade varumärket KINJI, leder stavelsen nie till att det uppstår ett fullständigt symmetriskt ord i vilket de två centralt placerade n:en, de två i:na och bokstäverna k och e befinner sig i perfekt balans med varandra. Denna symmetri ger ordet kinnie en annan visuell karaktär än ordet kinji.

44 Detta innebär att de visuella olikheterna mellan de två kännetecknen, som följer av de två orddelarnas olikheter, förstärks av de särskilda figurdelar som det sökta varumärket innehåller och som nämns ovan i punkt 41.

45 Härvid påpekar förstainstansrätten att när ett kännetecken består av både figurdelar och orddelar innebär inte detta automatiskt, såsom sökanden har påstått, att det är orddelen som alltid skall anses vara dominerande.

46 Ett sammansatt varumärke kan nämligen endast anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den dominerande 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 omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara i helhetsintrycket (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 33).

47 Det följer även av förstainstansrättens rättspraxis att figurdelen i ett sammansatt kännetecken kan inneha en plats som är likvärdig orddelen (se dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 53).

48 Inte heller ens i sådana situationer då två motstående varumärken innehåller liknande orddelar, vilket härvid inte är fallet, räcker denna omständighet i sig för att det skall anses föreligga en visuell likhet mellan de motstående kännetecknen. Om ett av kännetecknen innehåller figurdelar i en speciell och originell form kan det leda till att de två kännetecknen ger två olika helhetsintryck (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkt 74).

49 Förstainstansrätten konstaterar i det förevarande fallet att figurdelarna i det sökta varumärket tillsammans onekligen utgör en särpräglad och originell konfiguration, vilken spelar en viktig roll för hur det sökta varumärket uppfattas visuellt och som gör det möjligt att särskilja det från det äldre varumärket. Följaktligen finner förstainstansrätten att sökanden inte kan vinna framgång med argumentet att överklagandenämnden felaktigt har fäst alltför stor vikt vid ett flertal grafiska delar i det sökta varumärket, liksom vid orden by SPA som har skrivits med liten stil, som enligt sökanden endast utgör delar av accessorisk betydelse för hur kännetecknen i fråga uppfattas visuellt.

50 Det följer av det ovan anförda att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att de betydande skillnaderna mellan orddelarna i de berörda varumärkena liksom de extra figurdelarna i det sökta varumärket leder till att dessa två varumärken ger två olika visuella helhetsintryck.

51 Vad beträffar den begreppsmässiga jämförelsen har överklagandenämnden funnit att, trots att ingen av de dominerande orddelarna i de berörda kännetecknen har någon känd innebörd, leder de grafiska delarna i det sökta varumärket tankarna till flera begrepp som helt saknas i det äldre varumärket (det omtvistade beslutet, punkterna 20–21).

52 Förstainstansrätten påpekar att varken ordet kinnie eller ordet kinji har någon exakt och känd innebörd. Emellertid är det varumärke som registreringsansökan avser rikt, åtminstone begreppsmässigt och visuellt, såsom överklagandenämnden har påpekat och som harmoniseringsbyrån och intervenienten har anfört. Varumärket innehåller en stiliserad bokstavstyp i form av bambustammar som används i huvudorddelen och innehåller en figurdel bestående av en antropomorfisk återgivning av en tvättbjörn iförd en t-shirt med texten kinji. Sålunda kan det antas att dessa delar ger den som ser dem intrycket av att varumärket och varorna i fråga har en koppling till naturen eller vildmarken.

53 Förstainstansrätten slog fast följande i domen i det ovannämnda målet HUBERT: "För att kontrollera huruvida det föreligger en begreppsmässig likhet mellan varumärkena i fråga räcker det nämligen att konstatera att målgruppen kommer att göra en åtskillnad mellan de begrepp som respektive kännetecken leder tankarna till" (domen i det ovannämnda målet HUBERT, punkt 58). Eftersom det äldre ordmärket i det förevarande fallet inte förmedlar någon som helst innebörd och eftersom det sökta varumärkets suggererande förmåga förefaller vara tillräckligt uttalad för att kunna uppfattas av konsumenterna föreligger det således inte någon begreppsmässig likhet mellan de motstående varumärkena.

54 Vad beträffar den fonetiska jämförelsen förefaller det ovedersägligt, vilket harmoniseringsbyrån för övrigt uttryckligen har medgett, att allmänheten, till skillnad från

vad överklagandenämnden konstaterade i det omtvistade beslutet (punkt 19), i vissa medlemsstater kan uppfatta en fonetisk likhet mellan de motstående varumärkena. På svenska, danska och nederländska uttalas bokstaven j nämligen som bokstaven y på engelska. Följaktligen kommer det sökta varumärket i enlighet med uttalsreglerna i vissa europeiska språk att uttalas kinyi. Trots att denna likhet endast berör ett begränsat antal medlemsstater liknar således de motstående varumärkena varandra fonetiskt sett, åtminstone i dessa medlemsstater.

55 Vad beträffar helhetsbedömningen av förväxlingsrisken mellan de berörda kännetecknen har det konstaterats att de motstående varumärkena uppvisar betydande visuella och begreppsmässiga skillnader. I det förevarande fallet konstaterar förstainstansrätten att dessa visuella och begreppsmässiga skillnader tydligt förtar verkan av de fonetiska likheterna.

56 Såsom harmoniseringsbyrån med fog har påpekat har graden av fonetisk likhet mellan två varumärken nämligen mindre betydelse om varorna saluförs på ett sådant sätt att de personer som ingår i omsättningskretsen vid köptillfället vanligtvis uppfattar varumärket visuellt (se, för ett liknande resonemang, 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 55).

57 Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande är detta fallet i förevarande mål. Sökanden har nämligen inte inkommit med något som helst bevis för att dessa varor i allmänhet säljs på ett sådant sätt att allmänheten inte uppfattar varumärket visuellt. Sökanden har endast hävdat att ett av de traditionella försäljningssätten utgörs av försäljning i barer och restauranger, där konsumenten beställer varorna muntligen genom att vända sig till en servitör utan att någon gång se det varumärke det rör sig om.

58 Det skall påpekas, såsom harmoniseringsbyrån rätteligen har gjort, att även om försäljning i barer och på restauranger utgör ett försäljningssätt för sökandens varor som inte är att förringa ställs flaskorna i allmänhet fram på hyllor bakom disken så att konsumenterna skall kunna se dem. Även om det inte kan uteslutas att varorna i fråga också kan säljas på muntlig beställning kan denna metod därmed inte betraktas som den vanliga försäljningsmetoden för dessa varor. Dessutom, även om konsumenterna kan beställa en dryck muntligen utan att först ha sett ovannämnda hyllor, ges de i vilket fall som helst möjlighet att visuellt studera den flaska som de serveras.

59 Dessutom, och framför allt, har det inte bestritts att försäljning i barer och på restauranger inte är de enda försäljningssätten för de berörda varorna. Dessa varor säljs likaså i snabbköp eller i andra detaljhandelsaffärer (se punkt 14 i det omtvistade beslutet). Förstainstansrätten konstaterar att konsumenterna vid ett inköp på någon av dessa platser kan uppfatta varumärkena visuellt eftersom dryckerna står uppställda på hyllor, även om det är möjligt att konsumenterna inte finner varumärkena bredvid varandra.

60 Sökanden har också anfört att överklagandenämnden borde ha slagit fast att det förelåg en större risk för förväxling av varumärkena eftersom det äldre varumärket har en stor särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten påpekar härvid att ett varumärkes stora särskiljningsförmåga skall fastställas med hänsyn antingen till varumärkets inneboende egenskaper eller till att det är allmänt känt (förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34). Trots att varumärket KINNIE obestridligen är originellt har sökanden inte ingett något som helst bevis för att sökandens varumärke har en stor särskiljningsförmåga. Sökanden har till stöd för sitt krav på att varumärkets stora särskiljningsförmåga skall beaktas endast åberopat att det rör sig om ett rent fantasinamn.

61 Slutligen finner förstainstansrätten att sökanden inte kan vinna framgång med argumentet att genomsnittskonsumenten uppfattar varumärkena i fråga som visuellt lika varandra, eftersom det visuella intrycket av de bokstäver som utgör kännetecknets orddelar påverkas starkt av deras uttal med följden att genomsnittskonsumenten när han ser de två kännetecknen svagt erinrar sig ljudet av varornas namn, men inte erinrar sig formen på de bokstäver som har använts för att skriva dem. Genomsnittskonsumenten uppfattar nämligen vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23). Det skall dock konstateras att i det förevarande fallet kommer det intryck som en genomsnittskonsument får av det sammansatta sökta kännetecknet inte att avgöras av en jämförelse mellan en del av detta, det vill säga orddelen kinji, och sökandens kännetecken.

62 Under dessa omständigheter konstaterar förstainstansrätten att även om de varor som de motstående varumärkena avser är identiska eller av liknande slag utgör de visuella och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen ett tillräckligt skäl för att anse att det inte föreligger någon risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Härav följer att överklagandenämndens bedömning att det inte föreligger någon risk för förväxling av det sökta varumärket och det äldre varumärket var riktig.

63 Med hänsyn till det ovan anförda kan en talan inte vinna bifall på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Den andra grunden: åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94

— Parternas argument

64 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att inte ge parterna möjlighet att yttra sig beträffande de grunder som nämns i punkt 14 i det omtvistade beslutet med avseende på överklagandenämndens uppfattning om på vilket sätt drycker beställs och säljs i barer och på restauranger. Överklagandenämnden har också kritiserats för att ha åsidosatt väsentliga formföreskrifter.

65 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att hänvisningen till "försäljningsmetoder" och till hur varumärkena uppfattas på den berörda marknaden inte i sig utgör någon grund i den mening som avses i artikel 73 i förordning nr 40/94, utan ett argument som stöder resonemanget att de visuella och begreppsmässiga skillnaderna mellan varumärkena är sådana att varje risk för förväxling på den särskilda marknaden för de berörda varorna är utesluten. En sådan hänvisning är inte fristående från bedömningen av förväxlingsrisken, utan utgör en del av överklagandenämndens resonemang.

66 Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att inte ge sökanden möjlighet att yttra sig beträffande argumentet avseende "försäljningsmetoder", eftersom detta argument endast har använts för att rättfärdiga det omtvistade beslutet utifrån de grunder och det resonemang som sökanden redan hade kännedom om.

67 Det intervenerande bolaget har gjort gällande att det redan i det yttrande som det ingav den 27 januari 2003 under förfarandet vid överklagandenämnden framförde det argument som sökanden har bestritt inom ramen för förevarande talan. I yttrandet angav intervenienten att "de varor som de två varumärkena avser är icke alkoholhaltiga drycker som säljs i samma affärer och i snabbköp i allmänhet, och att till skillnad från vad invändningsenheten angav i sitt beslut (sidan 7, tredje stycket) har genomsnittskonsumenten faktiskt möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varorna".

68 Intervenienten har härav dragit slutsatsen att sökanden tydligen inte har ansett det vara nödvändigt att bestrida detta påstående när sökanden i skrivelsen "yttrande avseende talan" av den 21 mars 2003 angav att så inte var fallet i en bar eller på en restaurang.

— Förstainstansrättens bedömning

69 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över (förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (nyans av färgen orange), REG 2002, s. II-3843, punkt 57).

70 Det skall påpekas att överklagandenämnden i punkt 14 i det omtvistade beslutet har preciserat att "trots att varorna ... säljs i barer och på restauranger beställer konsumenten dem i en sådan situation i allmänhet inte genom att använda deras namn, till skillnad från vad som är fallet när han till exempel beställer vin eller öl". Överklagandenämnden har vidare tillagt att "normalt sett beställer kunder i barer

och restauranger bara dessa varor genom att använda deras allmänna beteckning, till exempel genom att beställa en 'apelsinjuice' ".

71 Det kan konstateras att det överklagandenämnden försöker visa i punkt 14 i det omtvistade beslutet är att den typiska konsumenten normalt sett har möjlighet att undersöka varorna visuellt innan han köper dem. Denna ståndpunkt bekräftas genom den sista meningen i punkt 14 i det omtvistade beslutet där överklagandenämnden sammanfattar sin bedömning med orden "[m]ed andra ord har den typiska konsumenten i allmänhet möjlighet att göra en visuell undersökning av varorna och därtill hörande varumärken innan han köper dem (även om det är möjligt att han inte finner de två varumärkena bredvid varandra)".

72 Sålunda framgår det att påståendena beträffande på vilket sätt konsumenterna beställer parternas varor på restauranger och i barer inte utgör någon självständig grund i det omtvistade beslutet, utan ingår i det resonemang som överklagandenämnden har fört beträffande helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Den omständigheten att sökanden inte har framfört några argument på denna punkt innebär inte att sökanden inte har kunnat ta ställning till de grunder som avser den visuella och fonetiska jämförelsen mellan kännetecknen i fråga och på vilka det omtvistade beslutet är baserat.

73 Under dessa omständigheter kan talan inte vinna bifall på den grunden att artikel 73 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

74 Med hänsyn till det ovan anförda skall talan således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

75 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall förplikta harmoniseringsbyrån och/eller intervenienten att ersätta de kostnader som är hänförliga till invändningsförfarandet. Sökanden har inte anfört några särskilda argument till stöd för detta yrkande i sina skrivelser. Under förhandlingen sade sig sökanden dock dela den uppfattning som harmoniseringsbyrån har uttryckt i detta avseende.

76 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att detta yrkande skall avvisas eftersom dessa kostnader inte är ersättningsgilla enligt artiklarna 87 och 136 i förstainstansrättens rättegångsregler.

77 Förstainstansrätten erinrar om att artikel 136.2 i rättegångsreglerna har följande lydelse:

"Nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden ... skall betraktas som ersättningsgilla kostnader."

78 Eftersom kostnader som är hänförliga till invändningsförfarandet inte utgör ersättningsgilla kostnader enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall yrkandet således avvisas.

79 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.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 november 2005.

Justitiesekreterare Ordförande

E. Coulon M. Vilaras