FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 20 april 2005 *

I mål T-211/03,

Faber Chimica Srl, Fabriano (Italien), företrätt av advokaterna P. Tartuferi och M. Andreano,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av M. Capostagno och O. Montalto, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: italienska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, Valencia (Spanien),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 19 mars 2003 (ärende R 620/2001-4) avseende ett invändningsförfarande mellan Faber Chimica Srl och Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och S. Papasavvas,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 juni 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 september 2003,

och efter att förhandling hållits den 11 januari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 14 november 1997 ingav sökanden, 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 ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var figurtecknet Faber, vilket återges nedan:



3 De varor som registreringsansökan avser ingår i klasserna 1, 2 och 3 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell

klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

— klass 1: "Kemikalier för industriell och vetenskaplig användning; obearbetade konsthartser; garvämnen; bindemedel för industriell användning",

— klass 2: "Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer",

— klass 3: "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor".

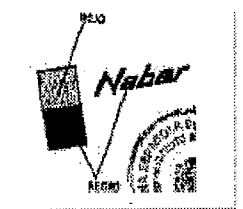
4 Denna registreringsansökan offentliggjordes den 11 januari 1999 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2/99.

5 Den 12 april 1999 framställde Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (nedan kallad den invändande parten), med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registrering av gemenskapsvarumärket. Invändningen avsåg samtliga varor som omfattades av ansökan om varumärkesregistrering. Det skäl som åberopades till stöd för invändningen var att det förelåg sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i

förordning nr 40/94. Invändningen grundades på följande två äldre nationella varumärken, vilka innehas av den invändande parten:

— ordmärket NABER som registrerats i Spanien under nummer 801 202 för varor i klass 1 ("Kemikalier och bindemedel för industriell användning, blekmedel, konsthartser och syntetiska hartser"),

— de tre figurmärkena Naber, grafiskt återgivna nedan, som registrerats i Spanien under numren 2 072 120, 2 072 121 och 2 072 122 för följande varor i klass 1 ("Kemikalier för industriell, vetenskaplig (med undantag av medicinsk vetenskap) och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel (natur- och konstgödsel), kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning av metaller, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning"), 2 ("Färgämnen, fernissor och lacker; målarfärger, rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer") och 3 ("Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor samt deodoranter för personligt bruk").



6 Genom beslut av den 23 april 2001 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att det inte fanns någon visuell likhet, ljudlikhet eller intellektuell likhet mellan de aktuella varumärkena och att det följaktligen inte fanns någon förväxlingsrisk mellan dem.

7 Den 25 juni 2001 överklagade den invändande parten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

8 Genom beslut av den 19 mars 2003 (nedan kallat det överklagade beslutet), vilket delgavs sökanden genom skrivelse av den 3 april 2003, fastställde harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens bedömning att det inte finns någon likhet mellan det varumärke som ansökan gäller och den invändande partens äldre figurmärken. Efter att ha fastslagit att den intellektuella delen i jämförelsen saknade betydelse i förevarande fall fann överklagandenämnden att det finns en visuell likhet och ljudlikhet mellan det varumärke som ansökan gäller och den invändande partens äldre ordmärke och att de varor som avses med dessa två varumärken är av liknande slag. Överklagandenämnden biföll därför överklagandet delvis och upphävde invändningsenhetens beslut i den delen.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall:

— ogiltigförklara eller ändra det överklagade beslutet i den del det fastslås att det finns likheter och således förväxlingsrisk mellan det varumärke ansökan avser och den invändande partens äldre ordmärke,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive dem som uppstått under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån,

— såsom åtgärd för bevisupptagning förordna om tekniskt sakkunnigutlåtande för att fastställa att det i spanska språket inte föreligger någon fonetisk likhet mellan orden naber och faber.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall:

— ogilla talan och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

11 Sökanden har åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

12 Sökanden har härvid gjort gällande att överklagandenämnden resonerat motsägelsefullt när den i det överklagade beslutet gjorde olika bedömningar av likheten mellan det varumärke som ansökan gäller och den invändande partens äldre varumärken beroende på om dessa var figur- eller ordmärken. Det var korrekt av överklagandenämnden att genom att lägga avgörande vikt vid de aktuella kännetecknens visuella delar finna att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan det varumärke som ansökan gäller och de äldre figurmärkena (punkterna 14–25 i det överklagade

beslutet). Det var däremot fel av överklagandenämnden att därefter finna att det finns en sådan risk mellan det nämnda varumärket och den invändande partens äldre ordmärke av det särskilda skälet att det sistnämnda märket "kan ges varje typ av grafisk form" (punkt 26 i det överklagade beslutet). Genom det resonemanget har överklagandenämnden felaktigt grundat sig på en "potentiell, hypotetisk och framtida transformation" av det ifrågavarande märket.

13 Vad gäller jämförelsen av de motstående kännetecknen, såsom de nu är utformade, har sökanden gjort gällande att det mellan dem inte finns någon visuell likhet, ljudlikhet eller intellektuell likhet. Enligt sökanden skall den visuella aspekten anses vara avgörande vid denna jämförelse på så sätt att all förväxlingsrisk skall anses vara utesluten när det inte finns någon visuell likhet.

14 Sökanden har också ifrågasatt jämförelsen av de varor som de motstående varumärkena avser liksom den helhetsbedömning av förväxlingsrisken som gjorts i det överklagade beslutet. Sökanden har dessutom framfört vissa argument om att de berörda företagen inte konkurrerar med varandra och om att det saknas bevis för den invändande partens äldre varumärkens renommé i Spanien.

15 Harmoniseringsbyrån har hävdat att det överklagade beslutet inte är motsägelsefullt och att det inte innehåller någon felaktig bedömning. Överklagandenämnden har närmare bestämt gjort en korrekt jämförelse mellan det varumärke som ansökan gäller och de äldre varumärkena när den gjorde en åtskillnad mellan de sistnämnda beroende på deras typologi, eftersom denna är av avgörande betydelse för deras helhetsintryck. Det är nämligen obestridligt att de äldre varumärkena har olika morfologiska särdrag, vilket motiverar och även gör det nödvändigt att skilda bedömningar görs, vilka bedömningar leder till olika resultat.

16 Det var dessutom korrekt av överklagandenämnden att anse att det äldre ordmärket, som registrerats oberoende av någon särskild grafisk form, kan användas i olika stiliseringsformer. Man kan därför inte utesluta att en sådan stilisering används som gör att märket, i dess konkreta användning, liknar det varumärke som ansökan gäller.

17 Vad gäller jämförelsen av de motstående tecknen i förevarande fall, i synnerhet vad gäller den visuella aspekten, anser harmoniseringsbyrån att det var befogat av överklagandenämnden att ta fasta på att fyra bokstäver (som utgör suffixet aber) av fem är identiska och finna att bokstaven F, som det varumärke som ansökan gäller inleds med, ger ett svagt intryck samt att varumärkets särskilda stilisering gör att den omedelbara begripligheten försvagas.

18 Vad därefter gäller den ljudmässiga aspekten ansluter sig harmoniseringsbyrån till överklagandenämndens bedömning. Samtidigt som överklagandenämnden medgav att det föreligger en skillnad mellan de inledande bokstäverna F och N, vilken skillnad invändningsenheten felaktigt ansåg vara utslagsgivande, ansåg den att det var av större betydelse att den avslutande gemensamma delen aber var identisk. Denna bedömning grundas på vokalernas betydelse, vilkas fonetiska räckvidd generellt sett är större än konsonanternas, i synnerhet i de romanska språken såsom spanskan. Vad gäller de två varumärkena ger bokstaven A och suffixet ber upphov till en ljudklang som i sin helhet är tyngre och starkare än de inledande bokstäverna F eller N.

19 Harmonieringsbyrån har även bestritt de argument genom vilka sökanden har ifrågasatt jämförelsen av de varor som avses med de motstående varumärkena liksom den helhetsbedömning av förväxlingsrisken som gjorts i det överklagade beslutet. Harmoniseringsbyrån har likaså bestritt sökandens argument i fråga om att de berörda företagen inte konkurrerar med varandra, och om att det saknas bevis för den invändande partens äldre varumärkens renommé i Spanien.

Förstainstansrättens bedömning

20 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller 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.

21 Enligt fast rättspraxis skall förväxlingsrisken vad gäller varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung avgöras genom att det görs en helhetsbedömning, i enlighet med den uppfattning som den relevanta omsättningskretsen har av de aktuella tecknen, varorna eller tjänsterna, varvid samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet skall beaktas, särskilt samspelet mellan tecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 29–33, och där angiven rättspraxis).

22 I förevarande fall är den invändande partens äldre ordmärke, som är det enda som är aktuellt i denna tvist, registrerat i Spanien. Det är således Spanien som är det område som är relevant vad gäller tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

23 Vad gäller avgränsningen av omsättningskretsen i förevarande fall konstaterar förstainstansrätten, i likhet med överklagandenämnden (punkt 31 i det överklagade beslutet), att de varor som avses med den invändande partens äldre ordmärke ingår i klass 1 och huvudsakligen är avsedda för industrin ("Kemikalier och bindemedel för industriell användning, blekmedel, konsthartser och syntetiska hartser").

24 Vad gäller den helhetsbedömning som skall göras av förväxlingsrisken skall man följaktligen utgå från den omsättningskrets som huvudsakligen utgörs av industrikonsumenter i Spanien. Eftersom dessa är yrkesmän skall de anses ha en högre uppmärksamhetsnivå än genomsnittskonsumenten vid valet av de aktuella varorna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 52, och av den 30 juni 2004 i mål T-317/01, M+M mot harmoniseringsbyrån — Mediametrie (M+M EURODATA), REG 2004, s. II-1817, punkt 52).

25 Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall förstainstansrätten kontrollera överklagandenämndens jämförelse mellan dels de motstående kännetecknen, dels de berörda varorna.

26 Vad för det första gäller jämförelsen av de aktuella kännetecknen gör förstainstansrätten det allmänna påpekandet att två varumärken är likartade om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem med avseende på en eller flera relevanta omständigheter. Såsom framgår av domstolens rättspraxis skall den visuella, ljudmässiga och begreppsmässiga aspekten betraktas som relevanta omständigheter (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997 s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, point 25). Av denna rättspraxis framgår också att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.

27 Dessutom har domstolen, i motsats till vad sökanden hävdat om att den visuella aspekten är avgörande, ansett att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken har en fonetisk likhet (se, för ett liknande resonemang, domen i det i punkt 26 ovan nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och 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 42).

28 I förevarande fall framgår det av det överklagade beslutet att överklagandenämnden, efter att ha gjort en bedömning i visuellt och ljudmässigt hänseende, fann att de motstående kännetecknen liknar varandra. Det är dessutom utrett (se punkt 16 i det överklagade beslutet som sökanden inte har ifrågasatt genom förevarande talan) att de aktuella kännetecknen inte kan jämföras i begreppsmässigt hänseende eftersom de inte betyder något på spanska.

29 Vad för det första gäller den visuella jämförelsen har överklagandenämnden utgått från principen att ett ordmärke "kan ges varje typ av grafisk form" (punkt 26 i det överklagade beslutet). Enligt harmoniseringsbyråns inlagor avsåg överklagandenämnden därmed att den invändande partens ordmärke eventuellt framdeles kan användas i en stiliserad form så att det grafiskt liknar det varumärke som ansökan gäller.

30 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden genom det resonemanget felaktigt grundat sig på en "potentiell, hypotetisk och framtida transformation" av det ifrågavarande varumärket. Enligt sökanden skall man i stället göra jämförelsen i förhållande till hur kännetecknet nu är utformat. Man skall inte spekulera i framtida ändringar som inte har något med den aktuella helhetsbedömningen att göra. Sökanden har tillagt att om den invändande parten i framtiden skulle ändra den grafiska utformningen av sitt varumärke skulle ett annat, särskilt, och icke skyddat kännetecken uppstå som den invändande partens kunder inte skulle känna igen och som således inte längre skulle kunna ange dess varors kommersiella ursprung.

31 Harmoniseringsbyrån har genmält att det bedömningskriterium som överklagandenämnden använt sig av är känt och allmänt tillämpat eftersom registrering av ett varumärke som endast utgörs av ett ordmärke ger innehavaren exklusiv och obegränsad rätt till en förutbestämd stilistisk utformning av kännetecknet. Detta undergräver på intet sätt det aktuella i överklagandenämndens konstaterande i förevarande fall att förväxlingsrisk föreligger. Figurmärken är *e contrario* till sin natur skyddade uteslutande i den morfologiska form de hade när de registrerades. I

förevarande fall är det just denna morfologiska "fasthet" som särskiljer den invändande partens äldre figurmärken på ett sätt så att det inte kan föreligga någon förväxlingsrisk med det varumärke som ansökan gäller.

32 Förstainstansrätten påpekar att den visuella jämförelsen i förevarande fall skall göras mellan ett ordmärke som består av ordet naber och ett sammansatt figurmärke som består såväl av en orddel, nämligen ordet faber, som en grafisk del. Detta sammansatta figurmärke har beskrivits på följande sätt i ansökan om varumärkesregistrering:

"Beteckningen faber är skriven med små tryckbokstäver, där f:ets övre horisontella streck fortsätter ovanför hela beteckningen och böjer sig nedåt över r:ets vertikala streck utan att beröra det, och där f:ets undre horisontella streck korsar samma f:s vertikala streck med en förlängning som böjer sig nedåt, sedan fortsätter under hela beteckningen och slutligen böjer sig uppåt för att avslutas framför r:ets horisontella streck utan att beröra det, varvid hela beteckningen och förlängningarna är inskrivna i en ellips."

33 Såsom harmoniseringsbyrån med rätta anger på sin webbplats är ett ordmärke ett märke som uteslutande består av bokstäver, ord eller ordsammansättningar som skrivs med tryckbokstäver i ett standardtypsnitt, utan särskilda grafiska särdrag. Ett figurmärke däremot är en särskild framställning av ordkännemärke eller grafiskt kännemärke eller en kombination av ord- och grafiska beståndsdelar, oavsett om framställningen är i färg eller inte. Ett sammansatt figurmärke består av två eller flera teckenkategorier, exempelvis genom att bokstäver kombineras med en grafisk utformning, såsom det varumärke som ansökan gäller i förevarande fall.

34 Med hänsyn till dessa inledande anmärkningar kan förstainstansrätten varken följa sökandens eller harmoniseringsbyråns resonemang.

35 Sökanden gör en felaktig bedömning av det äldre ordmärkets särdrag genom att i det endast se ett särskilt slags figurmärke som getts viss morfologisk utformning. Sökanden har dessutom begått ett andra fel när bolaget underlåtit att beakta orddelen i det sammansatta varumärke som ansökan avser.

36 Harmoniseringsbyrån tycks ha gett ordmärket en grafisk beståndsdel, vilket ordmärket, per definition, saknar. Dessutom har harmoniseringsbyrån anlagt ett felaktigt perspektiv när den rättfärdigat det skydd som tillkommer det äldre ordmärket med att det i framtiden kan ges den särskilda form som det sammansatta varumärke som ansökan avser har.

37 Vid bedömningen av likheten mellan ett sammansatt figurmärke och ett äldre ordmärke är den grafiska eller stilistiska utformning som det sistnämnda eventuellt kan komma att ges inte relevant. Under alla förhållanden skall man inte ersätta bedömningen av likheten med det äldre ordmärket, som är det enda relevanta i förevarande fall, med en bedömning av likheten med en figurbeståndsdel som inte omfattas av det skydd som tillkommer den äldre registreringen.

38 I själva verket är det inte på grund av att ett äldre ordmärke i framtiden kan ges en grafisk form som gör det identiskt med eller liknande ett sammansatt varumärke som begärs registrerat som registrering skall vägras för det sistnämnda. I stället är skälet att det sammansatta märket för närvarande, förutom sin särskilda figurform, utgörs av en ordbeståndsdel som är identisk med eller liknande den del som det äldre märket består av. Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken kan denna ordbeståndsdel inte anses vara sekundär i förhållande till den andra delen av kännetecknet (se, *e contrario*, förstainstansrättens resonemang i punkt 50 och följande punkter i dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275).

39 I förevarande fall skall man således börja med att bedöma den visuella likheten mellan ordbeståndsdelarna naber och faber. Därefter, för det fall sådan likhet konstateras, skall man pröva om den tillkommande grafiska beståndsdelen eller figurbeståndsdelen i det varumärke som ansökan gäller, kan utgöra en tillräckligt särskiljande beståndsdel för att det i omsättningskretsens ögon inte skall anses föreligga visuell likhet mellan de motstående kännetecknen (se, för ett liknande resonemang, domen i det i punkt 38 ovan nämnda målet HUBERT).

40 Vad till en början gäller den visuella jämförelsen mellan de rena ordbeståndsdelarna faber och naber är det riktigt att dessa ord har de fyra bokstäverna aber gemensamt. Att det finns en del som är gemensam för de två jämförda varumärkena innebär, såsom överklagandenämnden angett i punkt 18 i det överklagade beslutet, inte nödvändigtvis att denna del är den mest iögonfallande i de båda varumärkena. Bedömningen av om de är liknande beror således huvudsakligen på den större eller mindre betydelse som man tillmäter den inledande bokstaven, som skiljer dem åt, i förhållande till de övriga fyra slutbokstäverna som de har gemensamt, inte bara med varandra utan också, enligt de uppgifter sökanden lämnat under det administrativa förfarandet, med ett stort antal andra varumärken på den spanska marknaden (se punkt II i invändningsenhetens beslut och punkt 4 i det överklagade beslutet). Med hänsyn till sistnämnda omständighet finner förstainstansrätten att detta inte på ett klart sätt talar för att någon av uppfattningarna skulle vara mer korrekt än den andra. Förstainstansrätten finner således att det finns en viss visuell likhet mellan dessa två kännetecken, utan att denna framstår som särskilt avgörande.

41 Vad därefter gäller den tillkommande figurbeståndsdelen, som endast det varumärke som ansökan gäller har, delar förstainstansrätten invändningsenhetens bedömning att denna beståndsdel inte skall anses vara av sekundär betydelse eftersom den "består av en fantasifull sammansättning som kräver en begreppsmässig ansträngning för sammansättningen". Invändningsenheten anförde särskilt att "den inledande bokstaven F är starkt stiliserad, dels eftersom den täcker hela ordbeståndsdelen genom sin övre del, dels eftersom det tvärgående strecket stryker under ordbeståndsdelen genom att omgärda denna på undersidan för att slutligen möta strecket i slutbokstaven R". Den ellips som inramar denna sammansättning förstärker dessutom kraftigt dess särskilda figurativa aspekt.

42 Överklagandenämnden har också i punkt 27 i det överklagade beslutet medgett att det varumärke som ansökan gäller har en "betydande figurativ aspekt".

43 Dessa två bedömningar sammantagna inom ramen för helhetsbedömningen av den visuella likheten leder förstainstansrätten till att anse att den tillkommande grafiska eller figurmässiga beståndsdel som endast det varumärke som ansökan gäller har, utgör en tillräckligt särskiljande beståndsdel för att det inte skall anses föreligga någon visuell likhet mellan de motstående kännetecknen i omsättningskretsens, vilken utgörs av yrkesmän, ögon.

44 Det var således felaktigt av överklagandenämnden att i punkt 27 i det överklagade beslutet finna att visuell likhet förelåg mellan de motstående kännetecknen, trots den "betydande figurativa aspekten" i det varumärke som ansökan gäller, med motiveringen att den avslutande delen bestående av bokstäverna aber var "klart åtskiljbart" däri.

45 Förstainstansrätten framhåller vidare den motsägelsefullhet, som även sökanden påpekat, som föreligger mellan denna sista bedömning och den bedömning som gjorts i punkt 21 i det överklagade beslutet, enligt vilken den avslutande delen bestående av bokstäverna aber "inte är särskilt särskiljande" i det aktuella varumärket.

46 Vad gäller den ljudmässiga jämförelsen anförde invändningsenheten dels att omsättningskretsen starkare uppfattar den inledande bokstaven på grund av att den är placerad först, dels att ljudet F klart skiljer sig från ljudet N. Enligt invändningsenheten räckte denna enda skillnad för att utesluta all fonetisk likhet mellan de motstående varumärkena.

47 Överklagandenämnden ansåg däremot i punkt 22 i det överklagade beslutet att denna skillnad inte var avgörande. Nämnden anförde att i fonetiskt hänseende var

orden delade i stavelser och att röstintensiteten, på grund av betoningen, i synnerhet på spanska, ökar på vokalerna inom en stavelse. I förevarande fall ljuder bokstaven A starkare än den inledande konsonanten i den inledande stavelsen i orden naber och faber. Eftersom den andra stavelsen, ber, dessutom är identisk i de två orden fann överklagandenämnden att det finns viss fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen.

48 Utan att det är nödvändigt att förordna om det sakkunnigutlåtande som sökanden önskat för att vederlägga detta påstående finner förstainstansrätten att det obestridligen finns en viss fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen. Även om man tar hänsyn till den betoning som överklagandenämnden påpekat är denna likhet inte tillräckligt stor för att neutralisera den fonetiska skillnad som uppstår genom den inledande bokstaven eftersom, såsom invändningsenheten anmärkt, de ljud som skapas av konsonanterna F och N klart skiljer sig åt.

49 Konsonanten F är nämligen tonlös, vilket innebär att konsonanten uttalas utan stämbandsvibration, till skillnad från konsonanten N, vilken är tonande. Vidare är konsonanten F frikativ, vilket innebär att uttalet ger visst intryck av friktion, medan konsonanten N är nasal, vilket med andra ord innebär att uttalet ger intryck av resonans.

50 Med hänsyn till att omsättningskretsen är specialiserad och har en högre uppmärksamhetsnivå än genomsnittskonsumenten räcker denna fonetiska skillnad mellan de två motstående kännetecknen och framför allt den visuella skillnaden som följer av den betydande figurmässiga karaktären hos ett av dem för att man efter en helhetsbedömning skall sluta sig till att de tecken som de aktuella varumärkena består av, vart och ett betraktade i sin helhet och med särskilt beaktande av deras särskiljande och framträdande delar, inte liknar varandra.

51 Av ovanstående framgår att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt.

52 Sökandens yrkanden skall således bifallas på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Anledning saknas att jämföra de aktuella varorna eller att pröva de övriga argument som sökanden framfört.

Rättegångskostnader

53 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

54 I enlighet med artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader.

55 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de nödvändiga kostnader som sökanden haft för förfarandet vid överklagandenämnden. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 mars 2003 (ärende R 620/2001-4) ogiltigförklaras i den del beslutet innebär bifall på den invändning som framförts av innehavaren av det spanska ordmärket NABER.**

2) **Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 april 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande