TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 7 april 2011 *

I mål T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, Turin (Italien), företrätt av advokaterna A. Perani och P. Pozzi,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Tyskland), företrätt av advokaterna R. Kaase, J-C. Plate och M. Berger,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 19 december 2007 (ärende R 138/2006-4) om ett invändningsförfarande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och Intesa Sanpaolo SpA,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden O. Czúcz samt domarna I. Labucka och K. O'Higgins (referent),

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 februari 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juni 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 maj 2008,

efter förhandlingen den 21 september 2010,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Intesa Sanpaolo SpA, ingav den 21 mars 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (nedan kallad registreringsansökan) till 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 dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet COMIT.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 16, 35, 36, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; tryck ; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.”

— Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”

— Klass 36: ”Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.”

— Klass 41: ”Anordnande av utbildning; anordnande av handledning/instruktion; nöjestjänster; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter.”

— Klass 42: ”Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriell analys och forskning; juridiska tjänster.”

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 80/2003 av den 3 november 2003.

5 Den 29 januari 2004 framställde föregångaren till intervenienten, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket, med påståendet att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

6 Invändningen grundades på det nedan återgivna tyska figurmärket, vilket registrerats under nr 39920459:



7 De varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärke som låg till grund för invändningen hänför sig till klasserna 9, 16, 35, 36, 41 och 42 och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— Klass 9: ”Apparater för inspelning, upptagning och sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara skivor.”

— Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering, ingående i klass 16; spelkort; trycktyper; klichéer.”

— Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”

— Klass 36: ”Försäkringstjänster; finansiella tjänster; kontanttransaktioner; fastighetstjänster.”

— Klass 41: ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet, sport- och idrottsaktiviteter.”

— Klass 42: ”Teknisk projektplanering, byggnadsplanering; byggnadsrådgivning; alla tjänster utom de som hör till verktygs- eller verktygsmaskinssektorn.”

8 Genom beslut av den 12 januari 2006 biföll invändningsenheten delvis invändningen. Den avslog registreringsansökan för de varor som omfattas av klass 16 på den grunden att det, såvitt avser dessa varor, förelåg risk för förväxling i Tyskland.

9 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut den 20 januari 2006, i den del invändningen avslogs beträffande de tjänster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42. Sökanden begärde, i sitt svar på överklagandet, att beslutet skulle ändras i den mån invändningen hade bifallits beträffande de varor som omfattas av klass 16.

10 Genom beslut av den 19 december 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll fjärde överklagandenämnden överklagandet och avslog registreringsansökan för alla de tjänster som omfattades härav. Enligt överklagandenämnden var de tjänster som skulle jämföras identiska. När det gäller de aktuella kännetecknen fann överklagandenämnden att invändningsenheten hade undervärderat graden av fonetisk likhet mellan dessa båda kännetecken. Den anförde att de motstående kännetecknen – i visuellt och, i synnerhet, i fonetiskt hänseende – var så lika att konsumenterna kunde tro att de tjänster som tillhandahölls under det sökta varumärket hade samma kommersiella ursprung som de identiska tjänster som skyddas av det äldre varumärket. Enligt överklagandenämnden dras omsättningskretsens uppmärksamhet främst till ordets början, vilken är identisk för de båda kännetecknen. Överklagandenämnden avvisade sökandens begäran om ändring av invändningsenhetens beslut, av det skälet att denna kunde anses utgöra en självständig talan i förhållande till intervenientens överklagande i det aktuella ärendet och att en sådan talan inte kan föras enligt förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har i sin ansökan yrkat att tribunalen ska

— ändra det angripna beslutet,

— fastställa invändningsenhetens beslut i den del registreringsansökan bifölls för de tjänster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42,

— ändra invändningsenhetens beslut i den del registreringsansökan avslogs för de varor som omfattas av klass 16,

— bifalla registreringsansökan för alla varor och tjänster som omfattas av klasserna 16, 35, 36, 41 och 42, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen samt kostnaderna i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— i första hand ogilla talan,

— i andra hand, för det fall talan skulle vinna bifall såvitt avser den första grunden, ändra det angripna beslutet när det gäller upptagande till sakprövning av sökandens ”anslutningsöverklagande”, och

— i båda dessa fall förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna och, alternativt, endast förplikta harmoniseringsbyrån att bära sina rättegångskostnader i enlighet med artikel 136.1 i tribunalens rättegångsregler.

13 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska ogilla talan.

14 Vid förhandlingen uppgav sökanden att bolaget endast yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara det angripna beslutet och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och kostnaderna vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd. Tribunalen noterade detta i förhandlingsprotokollet.

Rättslig bedömning

15 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Som första grund har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.3 i kommissionens förordning nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11), i dess ändrade lydelse. Som andra grund har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 216/96

16 Under förfarandet vid överklagandenämnden begärde sökanden, i sitt svar på överklagandet, att överklagandenämnden skulle ändra invändningsenhetens beslut såvitt avser de varor som omfattas av klass 16. Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den underlät att pröva detta anslutningsöverklagande och att den därmed har åsidosatt artikel 8.3 i förordning nr 216/96.

17 Sökanden har gjort gällande att svaranden vid överklagandenämnden enligt denna bestämmelse har rätt att komma in med ett anslutningsöverklagande. Flera av överklagandenämnderna har medgett att det finns en sådan rätt enligt nämnda bestämmelse. Vid förhandlingen preciserade sökanden att bolaget hade rätt till en prövning vid harmoniseringsbyråns båda instanser och att överklagandenämnden åsidosatte denna rättighet när den underlät att pröva bolagets anslutningsöverklagande.

18 Harmoniseringsbyrån anser att de skäl som överklagandenämnden har angett i fråga om tillämpligheten av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 är oklara. Enligt harmoniseringsbyrån ville överklagandenämnden uttrycka att ett anslutningsöverklagande, såsom det ifrågavarande, endast kan tas upp till sakprövning om det rör en sakfråga eller rättsfråga som redan aktualiserats inom ramen för huvudöverklagandet, eller att ett sådant anslutningsöverklagande inte kan tas upp till sakprövning när de omständigheter som görs gällande inte har någon anknytning till huvudöverklagandet och svaranden vid överklagandenämnden hade kunnat komma in med ett självständigt överklagande med åberopande av dessa omständigheter.

19 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att denna bestämmelse ska tillämpas extensivt, utan de underförstådda begränsningar som överklagandenämnden i detta fall har infört. Sökandens påståenden ska således godtas. Detta innebär likväl inte att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom skälen till detta beslut även omfattar de varor som avses i anslutningsöverklagandet.

20 Intervenienten har i sin svarsinlaga angett att det faktum att harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd underlät att pröva anslutningsöverklagandet, trots att det finns en möjlighet att anslutningsöverklaga enligt artikel 8.3 i förordning nr 216/96, inte påverkar bedömningen av frågan om det i förevarande fall föreligger risk för förväxling.

21 Tribunalen gör följande bedömning. När det gäller intervenientens påstående vid förhandlingen att sökanden i förevarande fall inte har varit berättigad att framställa något anslutningsyrkande vid överklagandenämnden med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 216/96, konstaterar tribunalen att detta inte kan prövas, eftersom det inte kan hänföras till de grunder och argument som har utvecklats i intervenientens svarsinlaga (se, för ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 24 september 2009 i mål C-481/08 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån och *Acri.Tec, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 17).

22 I artikel 8.3 i förordning nr 216/96 föreskrivs följande:

”I tvåpartsförfaranden får svaranden i sitt svar på överklagandet begära att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras. En sådan begäran skall förfalla om klaganden drar tillbaka överklagandet.”

23 Det framgår av ordalydelsen i denna bestämmelse att svaranden, under förfarandet vid överklagandenämnden, i sitt svar på överklagandet kan utöva sin rättighet att få till stånd en prövning av det beslut som har överklagats. Som sökanden har anfört kan denne således, redan på grund av sin ställning som svarande, åstadkomma en prövning av giltigheten av invändningsenhetens beslut. Enligt artikel 8.3 i förordning nr 216/96 är denna rättighet inte heller begränsad till de grunder som redan anförts i överklagandet. I denna bestämmelse behandlas nämligen en begäran som avser en del i beslutet som inte berörs i överklagandet. Det förhållandet att svaranden själv kunde ha överklagat det aktuella beslutet nämns inte i bestämmelsen. Båda dessa rättsmedel kan användas för att få till stånd en prövning av ett beslut att bifalla en invändning och avslå en registreringsansökan.

24 I förevarande fall hade sökanden, mot bakgrund av det ovan anförda, med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 rätt att få till stånd en prövning av beslutet att avslå registreringsansökan för de varor som omfattas av klass 16. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den avvisade sökandens begäran i detta hänseende.

25 Sökanden ska således vinna framgång med den första grunden avseende åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 216/96.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

26 Sökanden har bestritt att de motstående kännetecknen liknar varandra. Det finns därför, enligt sökanden, ingen risk för förväxling med avseende på de aktuella tjänsterna, och överklagandenämnden gjorde följaktligen en felaktig bedömning när den upphävde invändningsenhetens beslut i denna del. Sökanden har härutöver anfört följande:

— Det äldre varumärket innehåller figurelement och färgelement som innebär att det skiljer sig från ordmärket COMIT.

— De två kännetecknen skiljer sig även åt i fonetiskt hänseende. Den sista stavelsen i de båda orden uttalas nämligen inte på samma sätt av de tyska konsumenterna, eftersom den andra vokalen (e respektive i) inte är densamma.

— De två kännetecknen skiljer sig åt i begreppsmässigt hänseende. Det sökta varumärket COMIT är ett påhittat ord som står för ”commerciale” och ”italiana” på italienska, medan det äldre varumärket Comet, som på engelska betyder komet, anspelar på det tyska ordet ”Komet”, med samma innebörd.

— Mot bakgrund av dessa olikheter skiljer sig de två kännetecknen åt enligt en helhetsbedömning. Eftersom genomsnittskonsumenten förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten finns det ingen risk för förväxling hos allmänheten, varken för de varor som omfattas av klass 16 eller för de tjänster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42.

27 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.

28 Tribunalen gör följande bedömning. Det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att det sökta varumärket, efter invändning av innehavaren av ett äldre varumärke, inte kan registreras, om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling innefattar risken för att det sökta varumärket associeras med det äldre varumärket.

29 Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009) avses med äldre varumärken sådana varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

30 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Av samma rättspraxis framgår det att det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling, utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av de aktuella kännetecknen samt av de aktuella varorna eller tjänsterna, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (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).

31 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Det är fråga om kumulativa villkor (se förstainstansrättens dom av den 22 januari 2009 i mål T-316/07, Commercy mot harmoniseringsbyrån – easyGroup IP Licensing (easyHotel), REG 2009, s. II-43, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

32 Enligt rättspraxis ska en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se förstainstansrättens dom av den 13 februari 2007 i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

33 I förevarande fall utgörs omsättningskretsen av de tyska genomsnittskonsumenterna, eftersom de aktuella tjänsterna är sådana tjänster som tillhandahålls den stora

allmänheten och eftersom det äldre varumärket är registrerat i Tyskland. Dessa genomsnittskonsumenter förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

34 Enligt det angripna beslutet är de tjänster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42 identiska, vilket parterna inte har bestritt.

Jämförelse mellan kännetecknen

35 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

36 Vad gäller jämförelsen i visuellt hänseende delar tribunalen överklagandenämndens bedömning i punkt 15 i det angripna beslutet, att de aktuella kännetecknen liknar varandra.

37 Tribunalen erinrar i detta hänseende om att det inte finns några hinder mot att pröva huruvida visuell likhet föreligger mellan ett ordmärke och ett figurmärke, eftersom båda dessa slag av varumärken har en grafisk form som gör visuella intryck möjliga (se förstainstansrättens dom av den 4 maj 2005 i mål T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån – Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

38 Tribunalen konstaterar att det i visuellt hänseende endast finns mindre skillnader mellan de aktuella kännetecknen. Det sökta ordmärket utgörs av ordet ”comit”. Det äldre figurmärket utgörs av ordet ”comet” skrivet i fetstil med röda bokstäver samt med röd och grön understrykning. Fyra av de fem bokstäverna i kännetecknen är identiska. Den enda skillnaden mellan de två orden är den näst sista bokstaven, i respektive e. I motsättning till vad sökanden har påstått är skillnaderna i figurativt hänseende mellan de båda kännetecknen små. Dessa skillnader påverkar inte intrycket att de nästan identiska ord som utgör och dominerar kännetecknen är lika.

39 Vad gäller jämförelsen i fonetiskt hänseende delar tribunalen överklagandenämndens bedömning i punkt 15 i det angripna beslutet, att de aktuella kännetecknen är lika även i detta hänseende. Den första stavelsen ”com”, som uppfattas och hörs först, är nämligen identisk för de båda kännetecknen. Dessutom innehåller den andra stavelsen, ”it” respektive ”et”, en kort vokal och slutar i båda fallen med bokstaven t.

40 Följaktligen liknar de aktuella kännetecknen varandra i såväl visuellt som fonetiskt hänseende.

41 Vad gäller jämförelsen i begreppsmässigt hänseende fann överklagandenämnden i punkt 15 i det angripna beslutet att det förelåg en skillnad genom att en del av den

tyska allmänheten uppfattar det äldre varumärket som den engelska motsvarigheten till det tyska ordet ”Komet” (som betyder komet), men att denna skillnad inte var tillräckligt klar och betydande för att uppväga de stora visuella och fonetiska likheterna mellan de båda kännetecknen.

42 Tribunalen konstaterar att de finns skillnader mellan de aktuella varumärkena i begreppsmässigt hänseende. Det faktum att det äldre varumärket kan uppfattas betyda komet medför en viss differentiering. När det gäller det sökta varumärket uppfattar den tyska allmänheten, såsom harmoniseringsbyrån har anfört, ordet ”comit” som ett påhittat ord, som således saknar innebörd. Det ska emellertid beaktas att prefixet ”com”, i betydelsen kommers eller kommersiell, som ingår i båda kännetecknen, är en mycket vanlig förkortning i företagsvärlden, vilket sökanden uppgav vid förhandlingen. Eftersom de båda kännetecknens början har en identisk innebörd är följaktligen nämnda skillnad i begreppsmässigt hänseende inte tillräckligt betydande för att förta verkan av den visuella och fonetiska likheten.

43 Mot bakgrund härav konstaterar tribunalen att de aktuella varumärkena, vid en helhetsbedömning, är lika. Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den, i punkt 16 i det angripna beslutet, slog fast att de aktuella kännetecknen ger ett liknande helhetsintryck.

Risk för förväxling

44 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97,

Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 74).

45 I förevarande fall är de aktuella tjänsterna identiska och de aktuella kännetecknen lika. Överklagandenämnden gjorde därmed en riktig bedömning när den fann att det förelåg en risk för att omsättningskretsen förväxlar kännetecknen.

46 Eftersom det finns stora likheter mellan de aktuella kännetecknen, särskilt i visuellt och fonetiskt hänseende, och eftersom de aktuella tjänsterna är identiska, är det nämligen – med beaktande av att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild härav – troligt att allmänheten förväxlar de aktuella varumärkena (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

47 Trots att det finns vissa skillnader i begreppsmässigt hänseende och trots graden av uppmärksamhet hos den tyska genomsnittskonsumenten följer av det ovan anförda att överklagandenämnden, under rådande omständigheter, inte har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att slå fast att det fanns en risk för att denna allmänhet kan tro att de aktuella tjänsterna kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.

48 Talan kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

49 Mot bakgrund av ovanstående ska det angripna beslutet ogiltigförklaras, i den del överklagandenämnden har avvisat sökandens begäran vad avser de varor som omfattas av klass 16.

Rättegångskostnader

50 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan tribunalen besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sin kostnad, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. I förevarande fall har sökandens talan delvis bifallits.

51 Enligt artikel 87.4 sista stycket i rättegångsreglerna kan tribunalen besluta att en intervenient ska bära sina rättegångskostnader.

52 Tribunalen erinrar härvid om att enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader.

53 Under dessa omständigheter ska harmoniseringsbyrån bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av sökandens rättegångskostnader, häri inbegripet de kostnader som sökanden åsamkats i förfarandet vid överklagandenämnden. Intervenienten ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 19 december 2007 (ärende R 138/2006-4) ogiltigförklaras, i den del överklagandenämnden har avvisat Intesa Sanpaolo SpA:s begäran vad avser de varor som omfattas av klass 16.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Intesa Sanpaolos rättegångskostnader.

4) MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader.

Czúcz Labucka O'Higgins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 april 2011.

Underskrifter