FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 12 juli 2006 *

I mål T-277/04,

**Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,** Bremen (Tyskland), företrätt av advokaten U. Sander,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån),** företrädd av J. Novais Gonçalves, i egenskap av ombud,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: engelska.

**Johnson's Veterinary Products Ltd**, Sutton Coldfield (Förenade kungariket), företrätt av M. Edenborough, barrister,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 27 april 2004 (ärende R 560/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG och Johnson's Veterinary Products Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová,

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juli 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 maj 2005,

efter förhandlingen den 11 januari 2006,

följande

## Dom

### Bakgrund till målet

1 Vitacoat Ltd ingav den 21 mars 1996 en ansökan om registrering av ordkännetecknet VITACOAT som gemenskapsvarumärke 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.

2 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 5 och 21 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning.

— klass 3: "Schamponeringsmedel, balsam, hår- och hudvårdspreparat, deodoranter; samtliga för djur."

— klass 5: "Preparat för att bekämpa mal, löss, loppor och andra parasiter; samtliga för djur."

— klass 21: "Borstar och kammar för djur."

3 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 34/1998 av den 11 maj 1998.

4 Sökanden framställde den 25 maj 1998 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket. Invändningen grundades på fyra varumärken som var registrerade i Tyskland (nedan kallade de äldre varumärkena), och som utgörs av ordkännetecknet VITAKRAFT. Detta varumärke omfattar bland annat följande varor:

— Registrering nr 834 153: "Glas, porslin och lergods, det vill säga foderskålar för fåglar, hundar och katter."

— Registrering nr 950 955: "Farmaceutiska preparat för veterinärbruk avsedda för fiskar, fåglar som är sällskapsdjur, fjäderfä, med undantag för sådana preparat som uteslutande säljs på apotek."

— Registrering nr 1 065 186: "Hygienpreparat och preparat för kropps- och skönhetsvård för sällskapsdjur samt schamponeringsmedel för sällskapsdjur."

— Registrering nr 39 615 031: "Tvättmedel, tvål, preparat för kropps- och skönhetsvård, hårvårdspreparat, preparat för bekämpning av ohyra, kammar och borstar."

5 Invändningen grundades särskilt på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och avsåg samtliga varor som omfattades av registreringsansökan.

6 Invändningsenheten avslog invändningen den 11 februari 2000 med motiveringen, bland annat, att det inte ingetts fullständiga översättningar av registreringsbevisen avseende de äldre varumärkena. Efter överklagande av sökanden upphävde harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 19 juni 2001 detta beslut i den del det rörde de äldre varumärkena.

7 Vitacoat underrättade den 4 september 2001 harmoniseringsbyrån om att registreringsansökan överlåtits på bolaget Johnson's Veterinary Products Ltd. Denna överlåtelse skrevs in i registret över gemenskapsvarumärken den 29 oktober 2001.

8 Invändningsenheten avslog den 29 juli 2003 återigen invändningen, med motiveringen att den var ogrundad.

9 Sökanden överklagade den 24 september 2003 invändningsenhetens beslut.

10 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 27 april 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden konstaterade i huvudsak att de aktuella varorna delvis var identiska och delvis av liknande slag. Däremot uppvisade de berörda kännetecknen fonetiska och visuella likheter i endast ringa omfattning. Enligt överklagandenämnden har nämligen orden "vita" och varumärkena VITAKRAFT endast låg ursprunglig särskiljningsförmåga i fråga om andra varor än dem som omfattas av den tyska registreringen med nummer 834 153 liksom i fråga om de "borstar och kammar" som omfattas av den tyska registreringen med nummer 39 615 031. Överklagandenämnden uppgav vidare att orden skiljde sig åt i begreppsmässigt hänseende, eftersom ordet "Kraft" på tyska betyder kraft, styrka och det därigenom förstärker den föreställning om vitalitet ("Vitalität" på tyska) som framkallas av beståndsdelen "vita". Ordet "vitacoat" har däremot inte någon konkret betydelse, oberoende av frågan huruvida tyska konsumenter känner till betydelsen av det engelska ordet "coat". Överklagandenämnden fann att de handlingar som sökanden gett in för att

visa att de äldre varumärkena hade hög särskiljningsförmåga på grund av att de var kända på den tyska marknaden inte räckte för att bevisa de äldre varumärkenas renommé (se nedan punkterna 24 och 25). Eftersom sökanden inte lyckats bevisa att dess varumärken var kända på den tyska marknaden, räckte det enligt överklagandenämnden inte att de berörda varumärkena liknade varandra för att det skulle uppstå en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

## Förfarande och parternas yrkanden

11 Ansökan varigenom talan väcktes avfattades ursprungligen på tyska. Engelska blev rättegångsspråk i enlighet med artikel 131.2 i förstainstansrättens rättegångsregler till följd av intervenientens invändning som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 augusti 2004.

12 Sökanden fogade ett stort antal bilagor till sin ansökan, vilka avfattats på tyska. Dessa ersattes den 31 januari 2005 delvis av förkortade versioner.

13 Sökanden tilläts i enlighet med artikel 131.3 i rättegångsreglerna att använda sig av tyska under det muntliga förfarandet.

14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— fastställa det ifrågasatta beslutet,

— återförvisa registreringsansökan till harmoniseringsbyrån för att denna skall registrera gemenskapsvarumärket, och

— förplikta sökanden att ersätta intervenientens kostnader för förfarandena vid förstainstansrätten, överklagandenämnden och invändningsenheten.

17 Intervenienten klargjorde vid förhandlingen, som svar på en fråga från förstainstansrätten, att dess andra yrkande i själva verket sammanföll med det första yrkandet. Genom sitt tredje yrkande söker intervenienten säkerställa att harmoniseringsbyrån verkligen fullföljer registreringsförfarandet för det fall talan ogillas. Med avseende på rättegångskostnaderna uppgav intervenienten att den som en försiktighetsåtgärd hade formulerat det fjärde yrkandet så vidsträckt som möjligt.

## Rättslig bedömning

*Sökandens yrkande om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet*

18 Sökanden har som enda grund gjort gällande åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Denna grund består huvudsakligen av tre delar. Genom den första delgrunden har sökanden gjort gällande att varumärkena VITAKRAFT och deras beståndsdel "vita" har hög särskiljningsförmåga på grund av att varumärket är känt på den tyska marknaden. Genom den andra delgrunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning av likheten mellan kännetecknen, särskilt på grund av att överklagandenämnden inte uppmärksammade att ordet "vita" är kännetecknens dominerande beståndsdel. Genom den tredje delgrunden har sökanden anfört att dessa båda felaktigheter, liksom överklagandenämndens missbedömning av graden av likhet mellan ifrågavarande varuslag, medförde att överklagandenämnden oriktigt fann att det i förevarande fall inte förelåg någon risk för förväxling, vilken dessutom regelbundet konstaterats av tyska domstolar i liknande fall.

Allmänna synpunkter

19 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, det varumärke som ansökan gäller inte kunna 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.

20 Enligt domstolens och förstainstansrättens fasta rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling av varors eller tjänsters kommersiella ursprung göras en helhetsbedömning med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar ifrågavarande kännetecken, varor och tjänster och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten (förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 51).

21 Parterna i förevarande mål är ense om att omsättningskretsen utgörs av genomsnittliga tyska konsumenter som har ett sällskapsdjur, eftersom de äldre varumärkena är skyddade i Tyskland och varorna är avsedda för de personer som äger ett sådant djur.

22 Det framgår dessutom av punkterna 21–23 i det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden konstaterade att samtliga varor som avsågs i registreringsansökan var identiska med någon av de varor som skyddades av de äldre varumärkena med numren 1 065 186 och 39 615 031. Överklagandenämnden uppgav vidare i punkt 24 i det ifrågasatta beslutet att de varor som omfattas av det sökta varumärket och av varumärke nummer 834 153 är av liknande slag. Sökanden har inte ifrågasatt dessa slutsatser.

23 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som förstainstansrätten skall pröva den grund som sökanden anfört.

Den första delgrunden: Påståendet att de äldre varumärkena har hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända

— Det ifrågasatta beslutet

24 Sökanden ingav följande bevisning vid överklagandenämnden för att styrka att dess varumärken var kända:

— En varuprislista för år 1994 på vilken figurerar varumärkena VITAKRAFT.

— En marknadsundersökning som år 1997 genomfördes avseende varumärkena VITAKRAFT.

— En marknadsundersökning som år 1992 genomfördes avseende varumärket VITA och det eventuella samband som allmänheten anser föreligga mellan nämnda varumärke och kännetecknet VITAKRAFT.

25 Överklagandenämnden beaktade inte prislistan vid sin bedömning, eftersom den huvudsakligen rörde andra varor än dem som omfattades av de berörda äldre varumärkena (punkt 29 i det ifrågasatta beslutet). Vad gäller marknadsundersökningen från år 1997 fann överklagandenämnden att dess bevisvärde var otillräckligt på grund av att de tillfrågade personerna, i och med att kännetecknet och de aktuella varuslagen hade angetts i frågeformulären, inte spontant hade förknippat varumärkena VITAKRAFT med de varor som omfattades av dem (punkt 30 i det ifrågasatta beslutet). Vad gäller marknadsundersökningen från år 1992 fann överklagandenämnden att dess bevisvärde var mycket lågt, eftersom undersökningen inte gällde den relevanta perioden. Enligt överklagandenämnden kan det antas att förhållandena på en marknad förändras avsevärt på fyra år, om inte

motsatsen visas. Överklagandenämnden uppgav vidare att undersökningen inte avsåg varumärkena VITAKRAFT, att den endast omfattade de konsumenter som ägde ett sällskapsdjur, att dessa konsumenter styrdes mot varumärket VITA för de aktuella varorna och att endast 20 procent av de tillfrågade personerna hade identifierat varumärkena VITAKRAFT (punkt 31 i det ifrågasatta beslutet).

— Parternas argument

26 Sökanden har inledningsvis understrukit att varuprislistan från år 1994 även omfattar varor som betecknas genom de äldre varumärkena.

27 Vad vidare gäller marknadsundersökningen från år 1997 har sökanden huvudsakligen invänt mot att överklagandenämnden inte godtog att de tillfrågade personerna hade fått upplysningar angående det berörda varumärket och de aktuella varorna. Enligt sökanden är det vid samtalen med konsumenterna omöjligt att inte ange vilket varumärke som avses i undersökningen. Sökanden tillade vid förhandlingen att ordet "vita" är en vanligt förekommande beståndsdel i de varumärken som betecknar livsmedel och att det därför var nödvändigt att ange vilka varuslag som avsågs med de äldre varumärkena för att undvika en sammanblandning med varumärken från livsmedelssektorn.

28 Vad slutligen gäller marknadsundersökningen från år 1992 har sökanden hävdat att marknaden inte förändras under en fyraårsperiod, vilket är en relativt kort period. Detta framgår även av marknadsundersökningen från år 1997. Sökanden har vidare understrukit att opinionsundersökningsinstitutet Allensbach, som genomförde undersökningen, har ett mycket gott anseende. Undersökningen bevisar att en grupp av människor som är representativ för den aktuella marknaden anser att ordet "vita" utgör den dominerande beståndsdelen av varumärkena VITAKRAFT. Denna grupp förknippar omedelbart ordet "vita" i det kännetecken som betecknar de aktuella varorna med sökandens äldre varumärken.

29 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis genmält att varuprislistan i sig, oavsett dess innehåll, inte kan utgöra bevis för att de äldre varumärkena är kända.

30 Med avseende på marknadsundersökningen från år 1997 har harmoniseringsbyrån anfört att konsumenterna i allmänhet inte väljer ett visst varumärke utan spontant beslutar vilka varor de önskar köpa. Följaktligen kan endast spontana svar i fråga om konsumenternas kännedom om ett varumärke som betecknar vissa varor utgöra tillräckliga bevis för att varumärket är känt på marknaden. I förevarande fall hade konsumenterna för det första direkt styrts mot varumärkena VITAKRAFT och undersökningen var, för det andra, synnerligen otydlig i fråga om de varuslag som avsågs. Harmoniseringsbyrån tillade vid förhandlingen att undersökningens bevisvärde ytterligare försvagades av den omständigheten att den omfattade en senare tidsperiod än den relevanta perioden och att resultatet följaktligen kunde påverkas av reklamkampanjer som genomfördes efter det att registreringsansökan ingetts.

31 Harmoniseringsbyrån har slutligen påpekat att det av marknadsundersökningen från år 1992 framgår att 70 procent av de tillfrågade personerna inte förknippade ordet "vita" med de äldre varumärkena trots att frågorna ställts på ett sådant sätt att de tillfrågade konsumenterna skulle komma till en viss slutsats.

32 Intervenienten anser att marknadsundersökningen från år 1997 inte skall beaktas, eftersom den rör en senare tidsperiod än den relevanta tidpunkten. Marknadsundersökningen från år 1992 har enligt intervenienten inte tillräckligt bevisvärde, eftersom den inte rör de äldre varumärkena utan kännetecknet VITA. Intervenienten preciserade vid förhandlingen att de frågor som ställts år 1992 på sin höjd kunde visa att kännetecknen VITA och VITAKRAFT i viss mån associerades.

— Förstainstansrättens bedömning

33 Det följer av sjunde skälet i förordning nr 40/94 att bedömningen av risken för förväxling måste göras mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt bland allmänheten på den relevanta marknaden. Ju högre särskiljningsförmåga varumärket har, desto större är risken för förväxling. Varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända hos allmänheten, har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se, analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24, av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

34 För att ett varumärke skall anses ha högre särskiljningsförmåga än normalt på grund av att det är känt bland allmänheten på marknaden är det nödvändigt att detta varumärke är känt av åtminstone en betydande del av omsättningskretsen. Det krävs emellertid inte nödvändigtvis att varumärket åtnjuter renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Det kan inte, till exempel med hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, generellt fastställas att ett varumärke har hög särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten (se, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 52, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 24). Det föreligger dock ett visst samband mellan i hur hög grad ett varumärke är känt bland allmänheten och varumärkets särskiljningsförmåga på så sätt att ju mer varumärket är känt bland omsättningskretsen, desto högre är varumärkets särskiljningsförmåga.

35 För att bedöma huruvida ett varumärke har hög särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten skall alla relevanta faktorer beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt

område och hur länge varumärket har använts, hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket identifierar varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller andra branschorganisationer (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23, samt för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkterna 26 och 27).

36 Sökanden har i förevarande fall ingett tre bevishandlingar för att styrka i hur hög grad de äldre varumärkena är kända bland allmänheten, nämligen en varuprislista från år 1994, en marknadsundersökning från år 1997 och en marknadsundersökning från år 1992 (se ovan punkt 24).

37 Vad för det första gäller varuprislistan erinrar förstainstansrätten om att endast ingivandet av kataloger, utan uppgifter eller bevis angående deras distribution till allmänheten eller omfattningen av deras eventuella spridning, inte räcker för att bevisa att ett varumärke verkligen används (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån — Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 34). I än mindre utsträckning bevisas därigenom graden av en sådan användning. Denna rättspraxis kan överföras på en varuprislista vars funktion är jämförbar med en katalogs funktion. Sökanden kan följaktligen inte vinna framgång med sitt argument att överklagandenämnden misstagit sig beträffande innehållet i denna prislista.

38 Vad för det andra gäller de marknadsundersökningar som utförts åren 1992 och 1997, påpekar förstainstansrätten att ett äldre varumärke under alla omständigheter skall vara känt bland allmänheten vid den tidpunkt då registreringsansökan ingavs eller, i förekommande fall, vid det prioritetsdatum som åberopats till stöd för denna ansökan för att det skall anses att nämnda varumärke har högre särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten (se, för ett liknande resonemang,

förstainstansrättens dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkterna 71–73, vilken inte har överklagats i dessa avseenden). Det kan emellertid inte a priori uteslutas att en undersökning som utförts före eller efter denna tidpunkt kan innehålla användbara upplysningar. Undersökningens bevisvärde kan dock variera beroende på hur närliggande den period som omfattas av undersökningen är tidpunkten då registreringsansökan ingavs eller prioritetsdatumet för nämnda ansökan. Bevisvärdet beror även på den undersökningsmetod som tillämpats.

39 Såsom överklagandenämnden med rätta har påpekat försvagas bevisvärdet av marknadsundersökningen från år 1997 av den omständigheten att de tillfrågade personerna inte hade gett spontana svar, eftersom det berörda kännetecknet och varorna angavs i frågeformulären. Denna bedömning påverkas inte av sökandenas påståenden att det var nödvändigt att ange vilka varuslag som avsågs för att undvika att allmänheten nämner varumärken för livsmedel och att en marknadsundersökning där det inte anges vilket varumärke som avses ger användbara resultat endast när det rör sig om varumärken som åtnjuter stort renommé ("berühmte Marken") (se ovan punkt 27). Det skulle nämligen ha varit möjligt att för de tillfrågade personerna ange vilka varuslag som avsågs utan att nämna varumärkena VITAKRAFT, eller att visa en förteckning över olika varumärken, inbegripet bland annat det berörda äldre varumärket.

40 Överklagandenämnden tillämpade följaktligen inte gällande bestämmelser felaktigt när den slog fast att marknadsundersökningen från år 1997 i sig inte räckte för att visa i hur hög grad varumärkena VITAKRAFT var kända bland allmänheten. Förstainstansrätten behöver därför inte ta ställning till harmoniseringsbyråns och intervenientens ytterligare argument att marknadsundersökningens bevisvärde även försvagas av den omständigheten att den omfattar en senare tidsperiod än den relevanta tidpunkten.

41 Förstainstansrätten skall inte omedelbart bortse från marknadsundersökningen från år 1992 redan på den grunden att den huvudsakligen rör varumärket VITA och inte

varumärkena VITAKRAFT, i och med att sökanden därigenom har försökt visa att ordet "vita" utgör den dominerande beståndsdelen i de äldre varumärkena, eftersom omsättningskretsen omedelbart förknippade ordet "vita" med varumärkena VITAKRAFT på grund av att den kände till båda kännetecknen, och i och med att en fråga i undersökningen rörde just detta eventuella samband.

42 Såsom överklagandenämnden med rätta konstaterade försvagas emellertid bevisvärdet av marknadsundersökningen från år 1992 av den omständigheten att den genomfördes nära fyra år innan den aktuella registreringsansökan ingavs. I likhet med vad överklagandenämnden fann påpekar förstainstansrätten dessutom att andelen personer som fann ett direkt samband mellan ordet "vita" och de äldre varumärkena inte är tillräckligt stor för att det skall anses bevisat att de sistnämnda varumärkena, eller deras beståndsdel "vita", har hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända bland allmänheten. Eftersom konsumenterna genom den fråga som ställdes vid marknadsundersökningen leddes till slutsatsen att det förelåg ett ekonomiskt band mellan varumärkena VITAKRAFT och alla kännetecken som innehöll ordet "vita", kunde det nämligen inte falla de tillfrågade konsumenterna in att det eventuellt skulle kunna förekomma andra beståndsdelar intill ordet "vita". Även under dessa omständigheter var det endast 33 procent av de tillfrågade personerna som ägde ett sällskapsdjur som antog att alla kännetecken som innehöll beståndsdelen "vita" härrörde från samma företag. Endasy 25 procent av de tillfrågade personer som ägde ett sällskapsdjur förknippade ordet "vita" med ett varumärke eller ett företag med namnet VITAKRAFT.

43 Överklagandenämnden uppgav dessutom med rätta att konsumenterna hade underrättats om vilka varor som avsågs (produkter för vård av djur) liksom om vilka varumärken som avsågs (VITA och VITAKRAFT). Eftersom de frågor som ställdes till konsumenterna kunde styra dem mot ett för sökanden tämligen fördelaktigt svar, fann överklagandenämnden med rätta att marknadsundersökningen från år 1992 inte räckte för att styrka att de äldre varumärkena var kända och att de, eller deras beståndsdel "vita", därigenom hade hög särskiljningsförmåga.

44 Sökanden har av dessa skäl inte bevisat att de äldre varumärkena har hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända bland allmänheten och talan skall således inte vinna bifall på den första delgrunden.

Den andra delgrunden: Påståendet att det gjorts en felaktig bedömning av likheten mellan de berörda kännetecknen

— Parternas argument

45 Sökanden har inledningsvis med avseende på jämförelsen mellan de berörda kännetecknen bestritt att beståndsdelen "vita" har en begränsad ursprunglig särskiljningsförmåga, även om överklagandenämnden hade rätt i att anse att omsättningskretsen associerar detta ord med de tyska orden "vital" (vital) och "Vitalität" (vitalitet). Även om detta latinska ord som betyder "liv" ibland används av en minoritet personer med god allmänbildning för att beteckna en persons "levnad" ("Lebenslauf" på tyska), är denna betydelse inte känd för flertalet tyska konsumenter. Sökanden har vidare gjort gällande att de tyska orden "vital" och "Vitalität", till skillnad från vad överklagandenämnden funnit, inte är beskrivande för de varor som betecknas av de äldre varumärkena. Sökanden har dessutom påpekat att harmoniseringsbyrån redan har medgett att ordet "vita" har särskiljningsförmåga genom att den 15 juli 2002 offentliggöra ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VITA avseende varor som är av liknande slag som dem som betecknas av de äldre varumärkena.

46 Enligt sökanden utgör ordet "vita" de äldre varumärkenas dominerande beståndsdel på grund av att dessa varumärken är kända bland allmänheten.

47 Sökanden har, oberoende av det ovanstående, bestritt riktigheten av överklagandenämndens bedömning av likheten mellan kännetecknen i visuellt, begreppsmässigt och fonetiskt hänseende.

48 Sökanden har för det första med avseende på den visuella likheten betonat att konsumenterna inte gör någon filosofisk analys av varumärket. Tvärtom är deras uppmärksamhet relativt låg då de väljer de aktuella varorna och den omständigheten att den första delen av kännetecknen VITAKRAFT och VITACOAT liksom bokstäverna "a" och "t" i kännetecknens andra del är identiska kan medföra att konsumenterna förväxlar dem. Sökanden framhöll vid förhandlingen att konsumenterna är mer uppmärksamma på inledningen av ett ordkännetecken än på slutet av detta.

49 Vad för det andra gäller den begreppsmässiga likheten har sökanden anfört att överklagandenämnden felaktigt slog fast att konsumenterna inte kommer att se något samband mellan det engelska ordet "coat" och hänsyftningen till de tyska orden "vital" och "Vitalität", oberoende av om de känner till betydelsen av det engelska ordet. Sökanden har gjort gällande att många tyska konsumenter vet att ordet "coat" betyder "Fell" (päls) på tyska och att de således inser att det sökta varumärket är beskrivande. Att omsättningskretsen förstår ordet "coat" medför heller inte att det föreligger en begreppsmässig skillnad utan understryker tvärtom den begreppsmässiga likheten mellan de motstående varumärkena.

50 Sökanden tillade vid förhandlingen att det av förstainstansrättens rättspraxis (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 54, av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — Daimler-Chrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 56, och av den 27 oktober 2005 i mål T-336/03, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Orange (MOBILIX), REG 2005, s. II-4667, punkt 80, vilken har överklagats)

framgår att en begreppsmässig skillnad som i stor utsträckning kan förta de visuella och fonetiska likheterna mellan de berörda kännetecknen endast föreligger om kännetecknet i sin helhet har en klar och bestämd innebörd. Detta är enligt sökanden inte fallet i förevarande mål, eftersom orden "vitakraft" och "vitacoat" inte har någon konkret betydelse vare sig på tyska eller på engelska.

51 Vad för det tredje gäller den fonetiska likheten har sökanden gjort gällande att den inte kan förtas av den påstådda begreppsmässiga skillnaden mellan kännetecknen, eftersom någon sådan skillnad inte föreligger. Sökanden har vidare anfört att överklagandenämnden, genom sitt konstaterande att förekomsten av bokstäverna "r" och "f" i de äldre varumärkena utesluter en fonetisk likhet, åsidosatte principen att frågan huruvida det föreligger risk för förväxling skall bedömas utifrån likheten mellan kännetecknen och inte utifrån skillnaden däremellan.

52 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har tillbakavisat sökandens argument.

— Förstainstansrättens bedömning

53 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domen i det ovannämnda målet BASS, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

54 Vad för det första gäller graden av särskiljningsförmåga hos ordet "vita" kommer omsättningskretsen, vilken utgörs av tyska genomsnittskonsumenter som äger ett

sällskapsdjur, att tolka detta ord, vilket inte i sig finns i tyska språket, som en anspelning på sådana ord som "vital" (vital) och "Vitalität" (vitalitet). Även om ett ord med latinskt ursprung är mindre bekant för en tysktalande konsument än för en spansktalande konsument, leder ordet "vita" allmänt sett tankarna till en positiv egenskap som kan tillskrivas en mängd olika varor eller tjänster. Ordet "vita" är nämligen ett prefix som ger efterföljande ord, det vill säga det tyska ordet "Kraft" (kraft, styrka) en klang av vitalitet. Följaktligen kommer allmänheten inte att uppfatta detta ord som det äldre kännetecknets särskiljande och dominerande beståndsdel. Sökanden kan således inte vinna framgång med sitt påstående att ordet "vita" har en hög ursprunglig särskiljningsförmåga. Såsom det följer av punkterna 33–44 ovan är ordet "vita" inte heller speciellt särskiljande på grund av allmänhetens kännedom om de äldre varumärkena eller på grund av att omsättningskretsen kan finna att det föreligger ett ekonomiskt band mellan innehavaren av dessa varumärken och varumärket VITA.

55 Denna bedömning påverkas inte av den omständigheten att harmoniseringsbyrån offentliggjort ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VITA för varor som är av liknande slag som dem som betecknas av de äldre varumärkena. Bedömningen rör nämligen inte frågan huruvida kännetecknet "saknar särskiljningsförmåga" eller huruvida det är "rent beskrivande" med följden att det föreligger ett registreringshinder enligt artikel 7.1 b eller c i förordning nr 40/94. Bedömningen rör endast frågan huruvida ordet "vita" utgör de äldre varumärkenas dominerande beståndsdel.

56 Vad vidare gäller den visuella likheten påpekar förstainstansrätten att de berörda kännetecknen utgörs dels av beståndsdelen "vita", dels av beståndsdelen "kraft" eller "coat". Således är det första ledet ("vita") gemensamt, liksom den sista bokstaven ("t") och en bokstav i mitten av det andra ledet ("a"). Kännetecknens längd är nästan identisk. Trots dessa likheter gör skillnaden mellan ordens andra led, det vill säga beståndsdelarna "kraft" och "coat", att kännetecknens helhetsintryck är olika. Följaktligen fann överklagandenämnden med rätta att skillnaderna var större än likheterna vad beträffar det visuella helhetsintrycket.

57 Det skall i fonetiskt hänseende påpekas att ordet "vitakraft" består av tre stavelser ("vi", "ta" och "kraft"), som innehåller en följd av vokalerna "i — a — a". Konsonanterna "r" och "f" har en viss fonetisk klang, eftersom konsonanterna "k" och "t" är stumma och korta. Huvudbetoningen ligger på den första stavelsen och bibetoningen på den sista stavelsen. Med avseende på det kännetecken som avses i registreringsansökan skall det däremot påpekas att engelska ord relativt ofta förekommer i reklam i Tyskland och att många konsumenter därför åtminstone känner till engelska uttalsregler. De kommer således att uttala ordet "coat" som ett ljud mycket liknande "[co:t]". På grund av att ordet "vita" liknar de tyska orden "vital" och "Vitalität" kommer konsumenterna däremot inte att använda det engelska uttalet av ordet ("[vaita]") i stället för det tyska uttalet ("[vi:ta]"). Det sökta varumärket har således tre stavelser med en följd av vokaler "i — a — o" och de enda konsonanterna i det andra ledet är "c" och "t". Betoningen ligger på första stavelsen. Med hänsyn till att den tredje stavelsen i orden "vitakraft" och "vitacoat" uttalas olika finner förstainstansrätten, liksom överklagandenämnden, att de fonetiska skillnaderna är stora.

58 Vad slutligen gäller den begreppsmässiga jämförelsen, konstaterade överklagandenämnden med rätta att kombinationen i de äldre varumärkena av orden "vita", som har anknytning till begreppet vitalitet, och "kraft", som betyder "kraft, styrka" på tyska, medför att konsumenterna associerar ordet "vitakraft" med förmågan att stärka eller återfå hälsa och vitalitet, även om ordet som sådant inte existerar i tyska språket. Vad gäller det sökta varumärket, har ordet "coat" inte någon betydelse på tyska. Det är föga sannolikt att konsumenterna förstår det engelska ordet "coat". De förstår på sin höjd att ordet betyder "rock" på engelska. Även om konsumenterna förstod ordets alla betydelser skiljer sig under alla omständigheter dessa betydelser tydligt från betydelsen av ordet "Kraft". Även om konsumenterna eventuellt förstår betydelsen av ordet "coat" kommer de ändå inte av den anledningen att uppfatta ordet "vita" som den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, liksom de inte heller gör beträffande de äldre varumärkena. Det begreppsmässiga helhetsintrycket består av en enhet i vilken prefixet "vita" ger det följande ordet "coat" en viss bibetydelse som är förknippad med begreppet "vitalitet". Dessa båda ord bildar således en enhet utan att något av dem kan anses dominerande i förhållande till det andra.

59 Det skall följaktligen konstateras att det föreligger en smärre visuell likhet, vilken huvudsakligen beror på att de fyra inledande bokstäverna i de båda kännetecknen är identiska. Denna likhet försvagas emellertid avsevärt av skillnaden mellan det andra ledet i respektive kännetecken, det vill säga orden "kraft" och "coat".

60 Det föreligger likaledes en smärre fonetisk likhet, vilken beror på att de två inledande stavelserna ("vi — ta") är identiska. Denna likhet försvagas avsevärt av den fonetiska skillnaden mellan ordet "kraft" (där skillnaden betonas genom vokalen "a" och konsonanterna "r" och "f") och ordet "coat" (där skillnaden betonas genom vokalen "o").

61 Det kan slutligen konstateras att ordet "Kraft" har en bestämd betydelse som är uppenbar för de tyska konsumenterna, medan ordet "coat" inte har någon innebörd för dem eller på sin höjd kommer att identifieras som ett engelskt ord med en annan betydelse. Det föreligger således en tydlig begreppsmässig skillnad mellan kännetecknen. En sådan begreppsmässig skillnad kan i stor utsträckning förta de visuella och fonetiska likheterna mellan de berörda kännetecknen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet BASS, punkt 54). Förekomsten av prefixet "vita" i de motstående kännetecknen kan inte påverka denna bedömning därför att det kommer att uppfattas som ett prefix och det helhetsintryck som kännetecknen ger bestäms i begreppsmässigt hänseende därför i stor utsträckning av kännetecknens andra led.

62 Mot bakgrund av att de berörda kännetecknen är olika i begreppsmässigt hänseende och med hänsyn till att det föreligger vissa visuella och fonetiska skillnader, fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning att kännetecknen liknar varandra endast i ringa omfattning, eftersom den begreppsmässiga skillnaden i mycket stor utsträckning förtar de visuella och fonetiska likheterna.

Den tredje delgrunden: Huruvida det föreligger risk för förväxling

— Parternas argument

63 Överklagandenämndens helhetsbedömning av risken för förväxling är enligt sökanden felaktig i följande avseenden.

64 Överklagandenämnden har för det första inte tagit hänsyn till att de äldre varumärkena har hög särskiljningsförmåga på grund av att de var kända på marknaden. För det andra har den underskattat graden av likhet mellan de motstående kännetecknen. För det tredje har överklagandenämnden inte fäst tillräckligt stor vikt vid den omständigheten att de varor som omfattas av de berörda varumärkena är identiska.

65 Sökanden har slutligen hävdat att tyska domstolar i liknande fall regelbundet har slagit fast att det förelåg risk för förväxling, vilket framgår av de avgöranden av dessa domstolar som bifogats ansökan.

66 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har tillbakavisat dessa argument. Harmoniseringsbyrån har dessutom gjort gällande att den bevisning som utgörs av tyska domstolars avgöranden skall avvisas, eftersom den inte förebragts i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

— Förstainstansrättens bedömning

67 Förstainstansrätten påpekar inledningsvis att det följer att punkterna 44 och 62 ovan att överklagandenämnden inte gjorde en oriktig bedömning när den slog fast dels att de äldre varumärkena inte har en hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända på marknaden, dels att de berörda kännetecknen liknar varandra endast i ringa omfattning.

68 Det skall vidare påpekas att överklagandenämnden tog hänsyn till att flertalet varor som betecknas av de berörda varumärkena är identiska. Emellertid fann överklagandenämnden att kännetecknen var olika i tillräckligt många avseenden, särskilt i begreppsmässigt hänseende, för att det inte skulle föreligga någon risk för förväxling ens beträffande identiska varor. Förstainstansrätten godtar denna bedömning, även med hänsyn till att urvalet av de aktuella varorna beaktats endast i ringa omfattning.

69 Vad slutligen gäller den tyska rättspraxis som sökanden hänvisat till konstaterar förstainstansrätten att sökanden åberopat de tyska domstolarnas avgöranden först vid förstainstansrätten.

70 Enligt fast rättspraxis syftar en talan som väcks vid förstainstansrätten till att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall prövas i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns olika instanser kan emellertid påverka lagenligheten av ett sådant beslut endast om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ. Enligt artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns prövning i ett förfarande som avser grunderna för avslag på en registreringsansökan vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte på eget initiativ skall beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av

överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).

71 Det skall emellertid preciseras att det inte kan vara otillåtet vare sig för parterna eller för förstainstansrätten själv att, vid tolkningen av gemenskapsrätten, vägledas av gemenskapens rättspraxis eller av nationell eller internationell rättspraxis. Den rättspraxis som omnämnts ovan i punkt 70 omfattar inte denna möjlighet att hänvisa till nationella avgöranden, eftersom det inte har gjorts gällande att överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att överklagandenämnden har åsidosatt en bestämmelse i förordning nr 40/94, varvid nationell rättspraxis åberopats till stöd för detta påstående.

72 Det skall emellertid konstateras att de tyska domstolarnas avgöranden, vilka sökanden har åberopat, inte kan leda till att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras. De konstateranden avseende de faktiska omständigheterna som överklagandenämnden gjort kan för det första inte ifrågasättas genom dessa avgöranden. Av de skäl som anförts ovan i punkt 70 bevisas inte heller därigenom i hur hög grad de äldre varumärkena är kända på marknaden eller att de tyska konsumenterna förknippar ordet "vita" med sökandens varumärken. För det andra har sökanden inte anfört något specifikt rättsligt argument som härletts från dessa avgöranden som kan vara till vägledning under de förutsättningar som angetts ovan i punkt 71.

73 Av det ovan anförda följer att överklagandenämndens helhetsbedömning av risken för förväxling inte är oriktig. Talan kan således inte vinna bifall på den tredje delgrunden. Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den enda grund som sökanden åberopat och talan skall därför ogillas.

*Intervenientens yrkande att det sökta varumärket skall registreras*

74 Vad gäller intervenientens tredje yrkande skall det 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 förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom (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, av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19).

75 I den mån som intervenienten har yrkat att harmoniseringsbyrån skall fullfölja registreringsförfarandet är föremålet för detta yrkande till syvende och sist en åtgärd som krävs för att följa förstainstansrättens dom och sammanfaller i själva verket med det första yrkandet att talan skall ogillas. Om intervenienten dessutom avsåg att därigenom yrka att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att registrera det sökta varumärket, skall detta yrkande avvisas i enlighet med den fasta rättspraxis som angetts i föregående punkt.

**Rättegångskostnader**

76 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden

betraktas som ersättningsgilla kostnader. Den sistnämnda bestämmelsen avser emellertid endast den situationen då överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras, inbegripet den del av beslutet som rör kostnaderna för förfarandet. När det ifrågasatta beslutet inte ogiltigförklaras, ens delvis, förblir harmoniseringsbyråns beslut avseende kostnaderna för förfarandet gällande, med förbehåll för ett eventuellt överklagande.

77 Intervenientens yrkande att sökanden skall förpliktas att ersätta intervenientens kostnader för förfarandena vid överklagandenämnden och invändningsenheten skall följaktligen ogillas. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta kostnaderna för förfarandet vid förstainstansrätten. Eftersom sökanden har tappat målet, skall deras yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

**1) Talan ogillas.**

**2) Sökanden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta de rättegångskostnader som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och intervenienten haft för förfarandet vid förstainstansrätten.**

Pirrung Meij Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 juli 2006.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordförande