FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)
den 5 april 2006 *

I mål T-202/04,

Madaus AG, Köln (Tyskland), företrätt av advokaten I. Valdelomar Serrano,

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 var

Optima Healthcare Ltd, Cardiff (Förenade kungariket),

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 30 mars 2004 (ärende R 714/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan Madaus AG och Optima Healthcare Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handläggaren J. Plingers,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 maj 2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 oktober 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 19 maj 2000 ingav Optima Healthcare Ltd en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

2 Det varumärke som avsågs i registreringsansökan var ordkännetecknet ECHINAID.

3 De varor som avsågs i registreringsansökan omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Vitaminer, kosttillskott, örtpreparat, farmaceutiska och medicinska preparat."

4 Den 18 december 2000 offentliggjordes registreringsansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 101/2000.

5 Madaus AG är innehavare av det internationella varumärket ECHINACIN, som har rättsverkan i Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal och Beneluxländerna och avser varor i klass 5 enligt beskrivningen "farmaceutiska kemiska preparat". Madaus AG invände den 16 mars 2001 mot registreringen av det sökta varumärket beträffande samtliga varor som angetts i registreringsansökan och hävdade att det förelåg risk för förväxling mellan de båda varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

6 Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån avslog invändningen genom beslut av den 15 juli 2002 i sak med motiveringen att förväxlingsrisk inte förelåg, eftersom prefixet echina- måste anses ha beskrivande karaktär på grund av att det hänför sig till namnet på växten echinacea. Den omständigheten att samma prefix ingick i båda varumärkena var enligt invändningsenhetens bedömning inte tillräcklig för att förväxlingsrisk skulle anses föreligga.

7 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 20 augusti 2002 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

8 Andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslog överklagandet genom beslut av den 30 mars 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket delgavs sökanden påföljande dag. Överklagandenämnden ansåg att det inte förelåg risk för förväxling mellan de två varumärkena i sak, eftersom genomsnittskonsumenter som är normalt informerade samt tillräckligt uppmärksamma och vana vid varor som innehåller prefixet echina- förväntas fästa mer uppmärksamhet vid varumärkenas ändelser än vid det deskriptiva prefixet echina-, som har otillräcklig särskiljningsförmåga.

9 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (första avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet, och den fastställde dag för förhandlingen till den 20 september 2005. Parterna inställde sig inte och yttrade sig inte med anledning av förhandlingsrapporten.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— fastställa att harmoniseringsbyrån begått ett misstag genom att fatta det ifrågasatta beslutet,

— ogiltigförklara det ovannämnda beslutet, och

— förordna att harmoniseringsbyrån skall fatta ett nytt beslut och avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket, på grund av att förväxlingsrisk föreligger i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida sökandens yrkanden kan tas upp till sakprövning

12 Sökanden har i sitt tredje yrkande i sak begärt att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att inte registrera det sökta varumärket.

13 Eftersom villkoren för att ta upp talan och de yrkanden som hör samman med denna till prövning hör till tvingande rätt, får förstainstansrätten ex officio pröva om de är uppfyllda, och dess prövning är inte begränsad till parternas yrkanden om att talan skall avvisas (domstolens dom av den 23 april 1986 i mål 294/83, Les Verts mot

parlamentet, REG 1986, s. 1339, svensk specialutgåva, volym 8, s. 529, punkt 19, samt förstainstansrättens dom av den 6 december 1990 i mål T-130/89, B. mot kommissionen, REG 1990, s. II-761, summarisk publicering, punkterna 13 och 14, och av den 12 december 1996 i mål T-99/95, Stott mot kommissionen, REG 1996, s. II-2227, punkt 22).

14 Enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är harmoniseringsbyrån 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 gemenskapdomstolens domar (förstainstansrättens dom 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, av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22, och av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. II-1401, punkt 24).

15 Sökandens tredje yrkande kan således inte tas upp till sakprövning.

16 Sökandens första och andra yrkande avseende ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet kan prövas i sak.

Prövning i sak

17 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och uppenbart oriktig bedömning. Grunden sönderfaller i fem delar.

Den första delgrunden: Oriktig bestämning av territorium och omsättningskrets

Parternas argument

18 Sökanden har anmärkt mot att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet bedömt förväxlingsrisken med beaktande av den engelska allmänheten, trots att engelskt område inte berörs av förevarande mål. Överklagandenämnden har vidare beaktat endast en specialiserad omsättningskrets (apotekare och läkare) medan den relevanta omsättningskretsen även omfattar "slutkonsumenterna", som utgörs av genomsnittskonsumenterna.

19 Sökanden har härvid hänvisat till ett beslut fattat av första överklagandenämnden den 3 november 2003 (R 67/2003-1), i vilket harmoniseringsbyrån angav att den genomsnittskonsument som köper ett receptfritt läkemedel för ett godartat problem (till exempel ett dietproblem) inte är särskilt uppmärksam vid köpet. Sökanden har härav dragit slutsatsen att det föreligger en risk i förevarande fall att genomsnittskonsumenten förväxlar varumärkena.

20 Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden inte ansåg att det relevanta området utgjordes av Förenade kungariket. Överklagandenämnden angav tvärtom att de avsedda områdena utgjordes av Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal och Beneluxländerna (punkterna 20 och 23 i det ifrågasatta beslutet), och den grundade inte sin bedömning på uppfattningen hos en omsättningskrets bestående av specialister, utan utgick tvärtom från en genomsnittskonsuments uppfattning av de ifrågavarande varorna (punkt 23 i det ifrågasatta beslutet).

Förstainstansrättens bedömning

21 Förevarande delgrund stöds inte av de faktiska omständigheterna, eftersom den vilar på påståenden som står i strid med lydelsen i det ifrågasatta beslutet. Först och främst angav överklagandenämnden i punkterna 20, 21 och 23 i det ifrågasatta beslutet uttryckligen att de sex relevanta områdena utgjordes av Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal och Beneluxländerna. Allmänheten i dessa områden utgör enligt beslutet den omsättningskrets som skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken.

22 Tvärtemot vad sökanden hävdat grundade överklagandenämnden i detta avseende inte sin bedömning på bevisning avseende vilken innebörd ordet echinacea hade för den engelskspråkiga allmänheten. Visserligen hänvisade överklagandenämnden i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet till två definitioner av ordet som hämtats ur engelska ordböcker, men detta gjordes endast i samband med en undersökning av ordets latinska etymologi. Överklagandenämnden drog endast slutsatsen att det var fråga om en växts vetenskapliga namn som används på flera språk, däribland de språk som talas av allmänheten i de sex referensområdena.

23 Det framgår för det andra även av punkt 23 i det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden inte ansåg att omsättningskretsen var begränsad till specialister bestående av apotekare och läkare. Den hänvisade tvärtom uttryckligen till genomsnittskonsumenten av det ifrågavarande varuslaget, nämligen medicinalväxter och andra läkemedelsprodukter. Denne genomsnittskonsument förväntas vara skäligen välinformerad, uppmärksam och medveten. Det är därmed inte fråga om en specialiserad omsättningskrets.

24 Förstainstansrätten erinrar beträffande harmoniseringsbyråns påstått varierande beslutspraxis om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna skall bedömas endast på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis (se förstainstansrättens dom av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

25 Härav följer att talan inte kan bifallas på den första delgrunden.

Den andra delgrunden: Huruvida särskilda kriterier skall tillämpas vid bedömning av förväxlingsrisken på grund av de särskilda egenskaperna hos läkemedel

Parternas argument

26 Sökanden anser att de motstående varuslagen delvis är identiska och delvis likartade. ”[F]armaceutiska och medicinska preparat” som omfattas av varumärket ECHINAID utgör samma varuslag som ”farmaceutiska kemiska preparat” som avses med varumärket ECHINACIN, medan ”[v]itaminer, kosttillskott, örtpreparat” som omfattas av varumärkesskyddet för det förstnämnda varumärket utgör varuslag som liknar dessa varuslag. Sökanden anser att kriterierna för att bedöma förväxlingsrisken borde vara mycket strängare än vad som gäller för andra varor och tjänster, eftersom ett misstag vid valet av läkemedel kan medföra allvarliga hälsorisker.

27 Harmoniseringsbyrån har invänt att ett avslag på en registreringsansökan på grund av förväxlingsrisk i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 syftar till att skydda subjektiva rättigheter, det vill säga ensamrätten för det äldre varumärket. De faror som kan följa av en eventuell förväxling kan därför inte beaktas vid bedömningen av huruvida förväxlingsrisk föreligger.

Förstainstansrättens bedömning

28 Enligt lydelsen i 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, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

29 Enligt fast rättspraxis föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall, från företag med ekonomiska band (förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån — Sadia (GRUPO SADA), ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 42, och av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) mot harmoniseringsbyrån — Aladin (ALADIN), REG 2005, s. II-2861, punkt 78).

30 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se domarna i de ovan i punkt 29 nämnda målen GRUPO SADA, punkt 43, och ALADIN, punkt 79 och där angiven rättspraxis).

31 Helhetsbedömningen som nämns ovan i punkt 30 skall vara objektiv och får inte påverkas av överväganden som saknar samband med den ifrågavarande varans kommersiella ursprung.

32 Eventuella skador i samband med att ett läkemedel används felaktigt orsakas emellertid av att konsumenten kan förväxla de ifrågavarande varorna eller deras egenskaper och beror inte på varans kommersiella ursprung i den mening som avses i det registreringshinder som föreskrivs i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

33 Så vitt övervägandena om följderna av att en vara används felaktigt är relevanta för bedömningen av förväxlingsrisken i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, finner förstainstansrätten i vart fall att harmoniseringsbyrån gjort dessa överväganden genom att slå fast vilka egenskaper de berörda konsumenterna har. Såsom harmoniseringsbyrån med fog gjort gällande i det ifrågasatta beslutet består den relevanta omsättningskretsen i förevarande mål av genomsnittskonsumenter av de två ifrågavarande varuslagen. Beträffande läkemedel skall konstateras att överklagandenämnden delat invändningsenhetens resonemang att konsumenternas val stöds av högt kvalificerade yrkesmänniskor. I fråga om örtmedicin förväntas konsumenterna vara skäligen välinformerade, uppmärksamma och medvetna och vana vid att använda varor med ett varumärke som innehåller prefixet echina-. Det kan antas att konsumenter som intresserar sig för detta slags varor är särskilt uppmärksamma på sin hälsa, varför de är mindre benägna att förväxla olika varianter av dessa varor. Med andra ord uppvägs den eventuella risken att felaktiga val och därmed felaktig användning av en vara medför vissa skador av att de berörda genomsnittskonsumenterna är informerade och uppmärksamma i hög utsträckning.

34 Härav följer att talan inte kan bifallas på den andra delgrunden.

Den tredje delgrunden: Huruvida prefixet echina- saknar beskrivande karaktär

Parternas argument

35 Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att prefixet echina- hade beskrivande karaktär eller att det åtminstone inte var särskiljande.

36 Ordet echinacea är inte latin, utan engelska. Omsättningskretsen är inte engelsk och bara en liten del av den engelskspråkiga allmänheten förstår ordet echinacea och kan sätta det i samband med prefixet echina-.

37 Antalet i olika länder registrerade varumärken som innehåller prefixet echin- eller echina- och återges i en förteckning som ingetts av Optima Healthcare Ltd är inte så stort och är därför inte tillräckligt för att styrka att prefixet är "allmänt" förekommande eller förstås av omsättningskretsen.

38 Den del av de motställda kännetecknen som konsumenterna uppfattar som mest kännetecknande i fonetiskt hänseende, nämligen echina-, är identiskt för båda kännetecknen. Konsumenterna kan därför inte särskilja dessa.

39 Sökanden har slutligen åberopat ett beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden den 18 juni 2003 (R 121/2002-4). Överklagandenämnden fann i detta beslut att förväxlingsrisk förelåg mellan varumärkena SELENIUM-ACE och Selenium Spezial A-C-E. Enligt beslutet utgör ordet selenium, som avser en kemisk

beståndsdel, inte bara en del av det förstnämnda varumärket. Genomsnittskonsumenten kommer dessutom att uppfatta uttrycket som varumärkets mest betydelsefulla beståndsdel, och det skall därför anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga. Härav följer att förväxlingsrisk föreligger.

40 Harmoniseringsbyrån har anfört att ordet echinacea inte är engelska, utan kommer från "modernt" latin som inte hör samman med något land eller något särskilt område. Det är emellertid vanligt att använda latin i läkemedelsindustrin och inom allmänmedicin.

41 Harmoniseringsbyrån anser att den förteckning som Optima Healthcare Ltd ingett och som omfattar mer än trettio varumärken som innehåller prefixet echin- eller echina- och som registrerats i ett eller flera av de områden som berörs i förevarande mål styrker att ordet echinacea och därmed prefixet echin- har beskrivande karaktär för omsättningskretsen i dessa områden. Harmoniseringsbyrån har även gjort gällande att sökanden inte bestritt dessa argument under förfarandet vid invändningsenheten.

42 Denna beskrivande karaktär bekräftas även genom en sökning på ordet echinacea som gjorts på Internet för vart och ett av de berörda språken. Sökningen gav 1 940 träffar på sidor på spanska, 2 630 träffar på sidor på franska, 6 080 träffar på sidor på italienska, 1 160 träffar på sidor på portugisiska, 36 600 träffar på sidor på tyska och 7 360 träffar på sidor på nederländska.

43 Med hänsyn till att prefixet echina- har beskrivande karaktär, har det svag eller ingen förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Normalt informerade och tillräckligt medvetna genomsnittskonsumenter kan därför inte lita till prefixet för att skilja konkurrerande varumärken åt. Det kan inte vara så att genomsnittskonsumenterna tror att varumärkena ECHINACIN och ECHINAID

härrör från samma företag på den grunden att de har prefixet echina- gemensamt. Prefixet är en tydlig och direkt hänvisning till de ifrågavarande varornas sammansättning och egenskaper och ger ingen upplysning om de respektive tillverkarna.

Förstainstansrättens bedömning

44 Förstainstansrätten finner att harmoniseringsbyrån haft fog för att fastställa att prefixet echina- var deskriptivt och att allmänheten inom de relevanta områdena därför skulle anse att varumärket, som sökts registrerat för varor i klass 5, avsåg varor som sammanställts av ämnen från växten echinacea.

45 Denna slutsats avseende det sökta varumärkets beskrivande karaktär stöds av den bevisning som ingått i överklagandenämndens bedömning, bland annat i punkterna 18–21 i det ifrågasatta beslutet. Ordet echinacea är den vetenskapliga latinska termen för en växt som används i läkemedel och örtmedicin. Det är vanligt att använda den latinska beteckningen för växter inom dessa verksamheter. Detta bekräftas av det stora antalet registreringar av prefixet echin- eller echina- inom de berörda områdena. Harmoniseringsbyrån hade således fog för att slå fast att prefixet echina- för de berörda genomsnittskonsumenterna hänför sig till varans sammansättning och inte är en uppgift om dess kommersiella ursprung.

46 Talan kan därför inte bifallas på den tredje delgrunden.

Den fjärde delgrunden: Felaktig bedömning av förväxlingsrisken

Parternas argument

47 Sökanden har först och främst klandrat överklagandenämnden, som fastslagit att suffixen -id och -cin i de motställda varumärkena är dominerande beståndsdelar, för att denna inte jämfört kännetecknen såsom konsumenterna uppfattar dem, det vill säga efter en helhetsbedömning. Sökanden har erinrat om att genomsnittskonsumenten enligt domstolen vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23).

48 Sökanden har för det andra klandrat överklagandenämnden för att ha tillämpat begreppet genomsnittskonsument felaktigt, eftersom den endast beaktat yrkesmässiga konsumenter och inte slutkonsumenterna. Detta fel framgår av punkt 23 i det ifrågasatta beslutet, där överklagandenämnden anger att konsumenter av dessa varuslag är vana vid varumärken som innehåller prefixet echina-. Detta varuslag är emellertid inte vanligt förekommande på marknaden. Det är dessutom tänkbart att allmänheten, som endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken, utan måste lita till en ofullständig bild av varumärkena som de har lagt på minnet, anser att de varor som avses med de motställda varumärkena visserligen tillhör två olika varuserier, men att de ändå härrör från samma företag (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 49).

49 Som avslutning på sin ansökan har sökanden nämnt ett beslut fattat av tredje överklagandenämnden den 25 april 2001 (R 816/1999-3). Överklagandenämnden

fann i detta beslut att det förelåg risk för att genomsnittskonsumenten skulle förväxla två varumärken avseende läkemedel, nämligen A-MULSIN och ALMOXIN, vilka hade mer eller mindre samma sammansättning och användning. Överklagandenämnden angav i detta beslut bland annat att genomsnittskonsumenten är föga uppmärksam på läkemedel för problem som inte är så väsentliga, såsom huvudvärkstabletter, sömnmedel och massageoljor. Genomsnittskonsumenten köper i allmänhet detta slags varor utan att läsa bruksanvisningen och utan att nödvändigtvis be apoteket om råd. Köpet är emellertid det tillfälle då förväxling kan ske. Överklagandenämnden drog slutsatsen att en uppmärksam konsument visserligen kunde skilja mellan de ifrågavarande varumärkena i visuellt hänseende, bland annat på grund av ett bindestreck, men att genomsnittskonsumenten däremot inte kunde lägga den lilla fonetiska skillnaden mellan varumärkena på minnet.

50 Harmoniseringsbyrån anser i det första avseendet tvärtom att helhetsintrycket av kännetecknet visserligen skall bedömas, men att det vid helhetsbedömningen är väsentligt att även beakta de olika beståndsdelarna hos varje kännetecken (förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE) REG 2003, s. II-1589). Enligt domstolens rättspraxis är ett varumärkes särskiljningsförmåga en av de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24, samt domstolens dom 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 25). För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga skall varumärkets inneboende egenskaper beaktas, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva beståndsdelar för de varor eller tjänster som det har registrerats för (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, punkterna 49 och 51, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 22 och 23). De ifrågavarande varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet skall grunda sig på helhetsintrycket av dem, med beaktande av bland annat deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 22 och 23).

51 Härav följer att när ett varumärke innehåller en beståndsdel med beskrivande karaktär, kan denna inte anses vara dominerande, eftersom förväxlingsrisk inte kan grunda sig på sådant som inte åtnjuter skydd enligt varumärkesrätten. Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att överklagandenämnden hade fog för att slå fast att den omständigheten att båda varumärkena innehöll prefixet echina- inte var tillräcklig för att förväxlingsrisk skulle föreligga.

52 Harmoniseringsbyrån har i det andra avseendet erinrat om att överklagandenämnden beaktat genomsnittskonsumenternas och inte yrkesmässiga konsumenters, det vill säga apotekares och läkares, syn på vitaminer, kosttillskott, örtpreparat samt farmaceutiska och medicinska preparat. Om dessa varor kan säljas receptfritt, beror det på att hälsovårdsmyndigheterna ansett att genomsnittskonsumenterna är tillräckligt informerade och kan välja. Genomsnittskonsumenterna av dessa varor är dessutom typiska konsumenter som är särskilt intresserade av naturliga hälsovårdsprodukter och kan förmodas ha viss kännedom om dessa och vara uppmärksamma på de särskilda egenskaperna hos varor som innehåller echinacea.

53 Harmoniseringsbyrån anser att genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna, eftersom han känner till deras egenskaper, uppfattar att prefixet avser deras beskaffenhet och inte deras kommersiella ursprung. Eftersom genomsnittskonsumentens uppmärksamhet varierar i förhållande till de berörda varornas beskaffenhet (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26) finns det ingen anledning att anta att genomsnittskonsumenten inte skulle vara uppmärksam när han väljer hälsovårdsprodukter. Detta gäller så mycket mer som det, såsom sökanden påstått, föreligger allvarliga hälsorisker om användningen av de ifrågavarande varorna blir den omvända.

Förstainstansrättens bedömning

54 Förstainstansrätten erinrar om att omsättningskretsen oftast inte anser att den deskriptiva beståndsdelen i ett sammansatt varumärke utgör en särskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som varumärket ger (domen i det ovannämnda målet BUDMEN, punkt 53).

55 I förevarande mål har, såsom förstainstansrätten slagit fast ovan i punkt 44, det prefix som är gemensamt för de berörda kännetecknen, nämligen echina-, beskrivande karaktär och gör det inte möjligt att särskilja varornas kommersiella ursprung. Harmoniseringsbyrån hade således fog för att slå fast att de motställda kännetecknens respektive suffix, nämligen -id och –cin, skulle anses vara särskiljande och dominerande och dra till sig konsumenternas uppmärksamhet.

56 Beträffande det påstådda felet avseende tillämpningen av begreppet genomsnittskonsument som sökanden härlett ur punkt 25 i det ifrågasatta beslutet, är det tillräckligt att slå fast att den berörda punkten inte avser yrkesmänniskor, utan omsättningskretsen. Detta uttryck är definierat i punkt 23, där överklagandenämnden uttryckligen hänvisat till genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna. Denne förväntas vara skäligen välinformerad, uppmärksam och medveten. Tvärtemot vad sökanden har gjort gällande har harmoniseringsbyrån således inte begränsat sin bedömning av förväxlingsrisken till yrkesmässiga konsumenter, utan har tydligt beaktat uppfattningen hos slutkonsumenterna av de ifrågavarande varorna.

57 Det är visserligen riktigt att genomsnittskonsumenten, såsom sökanden har gjort gällande, endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken, utan måste lita till en ofullständig bild av varumärkena som han har lagt på minnet. Med hänsyn till den beskrivande karaktären hos prefixet echina- kan detta argument emellertid inte godtas i förevarande mål.

58 Vad slutligen avser det som sökanden anfört om ett beslut som fattats av tredje överklagandenämnden hänvisas till punkt 24 ovan.

59 Härav följer att talan inte kan bifallas på den fjärde delgrunden.

Den femte delgrunden: Åsidosättande av "principen om samspel"

Parternas argument

60 Sökanden har klandrat överklagandenämnden för att denna inte tillämpat "principen om samspel". Enligt denna "princip" skall en helhetsbedömning av förväxlingsrisken förutsätta att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas. Om ifrågavarande varu- eller tjänsteslag inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (domen i det ovannämnda målet Canon, punkterna 15–18).

61 Sökanden anser att överklagandenämnden borde ha ansett att den höga graden av varuslagslikhet i förevarande mål var tillräcklig för att kompensera de små skillnaderna mellan kännetecknen.

62 Harmoniseringsbyrån har medgett att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken omfattar graden av samspel mellan de olika faktorer som beaktas och att de varuslag som i förevarande mål omfattas av de motställda varumärkena är identiska. Att varuslagen är identiska bör emellertid uppvägas av i vilken mån varumärkena har särskiljningsförmåga. Eftersom de varumärken som är i fråga i förevarande mål är sammansatta av ett deskriptivt prefix, begränsas deras särskiljningsförmåga till deras suffix, som är den del som konsumenternas uppmärksamhet dras till. Skyddsområdet för det äldre varumärket är följaktligen väsentligt begränsat.

Förstainstansrättens bedömning

63 Enligt fast rättspraxis förutsätter helhetsbedömningen av förväxlingsrisken att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varu- eller tjänsteslag som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte i särskilt stor utsträckning är av liknande slag kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Canon, punkt 17, och av den 24 november 2005 i mål T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyrån — Spa Monopole (KINJI by SPA), REG 2005, s. II-4857, punkt 33).

64 Sökanden har hävdat att harmoniseringsbyråns bedömning av förväxlingsrisken i förevarande fall är behäftad med fel, eftersom det som sökanden kallar "principen om samspel", som fastställts i rättspraxis, inte nämns i det ifrågasatta beslutet (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17).

65 Förstainstansrätten anmärker att argumentet saknar grund om det skall förstås så, att "principen om samspel" definieras som en självständig rättsregel i ifrågavarande rättspraxis. Överväganden avseende den "principen" är endast ett uttryck för en av

många faktorer som måste beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken i ett enskilt fall. Härav följer att endast den omständigheten att denna faktor inte nämnts i det ifrågasatta beslutet inte kan leda till presumtionen att bedömningen av förväxlingsrisken i det beslutet är behäftad med fel.

66 Med beaktande av samtliga omständigheter som beaktats vid bedömningen av förväxlingsrisken såsom dessa anförts i det ifrågasatta beslutet, bland annat den bevisning som där anges avseende ett flertal varumärken som är sammansatta av prefixen echin- eller echina- och olika suffix och som existerar samtidigt inom de relevanta områdena, är sökandens argument inte sådana att de kan tjäna till att påvisa något fel i överklagandenämndens resonemang.

67 Härav följer att talan inte kan bifallas på den femte delgrunden. Talan skall därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

68 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Cooke Labucka Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 april 2006.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitiesekreterare Ordförande