FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 21 februari 2006 *

I mål T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, Winkfield, Windsor, Berkshire (Förenade kungariket), företrätt av J. Maitland-Walker, solicitor, och D. McFarland, barrister,

sökande,

mot

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

svarande,

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

* Rättegångsspråk: engelska.

The Polo/Lauren Co. LP, New York (Förenta staterna), företrätt av P. Taylor, solicitor, och A. Bryson, barrister,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 25 mars 2004 (ärende R 273/2002-1) om ett invändningsförfarande mellan The Polo/Lauren Co. LP och The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören K. Andová,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 juni 2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 september 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 september 2004,

efter förhandlingen den 15 september 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (nedan kallat sökanden) ingav den 5 juni 1997, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som avses i ansökan är ett sammansatt kännetecken som innehåller en orddel och en figurdel, såsom framgår nedan:



3 De varor som avses i registreringsansökan ingår i klasserna 3, 9, 14, 18, 21 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. De varor som ingår i klass 3 motsvarar följande beskrivning: "Blekningspreparat och andra

ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tandpulver, -kräm och -pastor; parfymer, aftershave, hårpreparat, schampo, tvål, eteriska oljor, kosmetika, hårlotion, deodorant, eau-de-toilette, kroppsspray, badolja, bubbelbad, duschgelé."

4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 92/1998 av den 30 november 1998.

5 Den 8 januari 1999 framställde The Polo/Lauren Company LP (nedan kallat intervenienten) en invändning i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94. De grunder som angavs till stöd för invändningen var den risk för förväxling som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som avses i ansökan och intervenientens äldre nationella varumärken. De äldre nationella varumärkena i fråga var de varumärken som anges nedan:

a) det tyska varumärket nr 1 153 949, som inkom den 30 januari 1988 och registrerades den 9 februari 1990, är skyddat till och med den 31 januari 2008 för "parfymer, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, särskilt puder, krämer och lotioner, eteriska oljor, tvål, kosmetiska preparat som innehåller deodoriserande tillägg, med undantag för kosmetiska hårpreparat", som ingår i klass 3;

b) det grekiska varumärket nr 103 778 som inkom den 23 april 1991 och registrerades den 17 mars 1994 för samtliga varor i klass 3, inbegripet "parfymerivaror, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, puder, krämer och lotioner, eteriska oljor, tvål, deodoranter för personligt bruk, hårlotion, tandkräm";

c) det spanska varumärket nr 1 253 471 som inkom den 19 maj 1988 och registrerades den 5 november 1990 för en serie varor som ingår i klass 3, nämligen "parfymerivaror, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, puder, krämer och lotioner, eteriska oljor, tvål och deodoranter för personligt bruk, med undantag för tandkräm och tandrengöringspreparat";

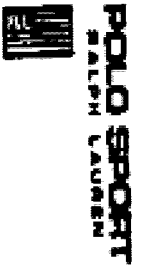
d) det svenska varumärket nr 225 475 som inkom den 4 juli 1989 och registrerades den 2 augusti 1991 för vissa varor i klass 3, nämligen "parfymerivaror, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetiska preparat, puder, krämer och lotioner, eteriska oljor, tvål, deodoranter för personligt bruk".

Det registrerade kännetecknet för de fyra varumärkena var följande:



e) de två brittiska registreringarna för ordmärket POLO nr 638 708 och 657 863 varom ansöktes den 18 juli 1945 respektive den 1 april 1947 och som förnyades till och med den 18 juli 2008 respektive den 1 april 2006 för en serie varor som ingår i klass 3, nämligen "parfymerivaror, toilettpreparat (icke-medicinska), kosmetiska preparat, tandkräm, hårborttagningspreparat, tvål, toilettartiklar (som inte ingår i andra klasser), med undantag för puderdosor och andra liknande varor" (nr 638 708) och "badsalt, talk, ansiktspuder, ansiktskräm, preparat för stimulering av hårbotten, aftershave, av vilka dessa toilettpreparat samtliga är icke-medicinska, läppstift, briljantin, hårlotion, schampo, tandkräm, tvål och parfym" (nr 657 863);

f) det brittiska figurmärket nr 2 007 609



som inkom den 23 december 1994 och registrerades den 13 mars 1996 för en serie varor i klass 3, nämligen "tvål, parfymerivaror, toilettvatten, eteriska oljor, kosmetika, tandkräm, eau-de-cologne, rakgelé, rakkräm, rakbalsam, aftershave-skum, hudlotion, hudkräm, fuktighetsbevarande ansiktspreparat, talk, antiperspirantspray och deodorantstift för personligt bruk samt solskyddsmedel, i samtliga fall för män", med undantag för hårpreparat;

g) det brittiska figurmärket nr 2 140 409



som inkom den 30 juli 1997 och registrerades den 27 februari 1998 för en serie varor som ingår i klass 3, det vill säga "parfymer, eau-de-cologne, dofter, raklotion, rakbalsam, antiperspirant, deodorant för personligt bruk, talk,

toilettvatten, kroppspuder, kosmetika, skönhetsvårdande preparat, nämligen ansikts- och kroppskrämer, lotioner och sollotioner och -krämer, solskyddslotioner och -krämer, hårvårdspreparat, nämligen schampo, balsam, krämer och lotioner för hår samt briljantin och preparat för stimulering av hårbotten, bad- och duschpreparat, nämligen hygientvål, kroppsschampo, exfolierande kroppspreparat, mjukgörande kroppspreparat, badsalt, bad- och duschgelé, bad- och duscholjor och eteriska oljor";

h) den brittiska registreringen av figurmärke nr 657 864



varom ansöktes den 1 april 1947 och förnyades den 15 maj 1996 för en serie varor som ingår i klass 3, nämligen "badsalt, talk, ansiktspuder, preparat för stimulering av hårbotten, raklotioner, ansiktskräm, av vilka samtliga är icke-medicinska hygienpreparat, läppstift, briljantin, hårlotioner, schampo, tandkräm, tvål och parfymer";

i) det brittiska figurmärket nr 1 484 052



som inkom den 28 november 1991 och registrerades den 7 januari 1994 för parfymerade preparat som ingår i klass 3.

6 I beslut nr 182/2002 av den 31 januari 2002, som meddelades parterna samma dag, avslog harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen.

7 Den 27 mars 2002 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

8 Genom beslut av den 25 mars 2004 (ärende R 273/2002-1), som meddelades sökanden den 1 april 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), biföll första överklagandenämnden överklagandet delvis. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att det förelåg en risk för förväxlingmellan det varumärke som avsågs i

varumärkesansökan och det äldre figurmärket som registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864 beträffande följande varor: "rengöringsmedel, tandkräm, parfymer, aftershave, hårpreparat, schampo, tvål, eteriska oljor, kosmetika, hårlotion, deodorant, eau-de toilette, kroppsspray, badolja, bubbelbad, duschgelé". Däremot ansåg överklagandenämnden inte att det förelåg risk för förväxling beträffande följande varor: "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, poler-, skur- och slipmedel".

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förordna att varumärket registreras för samtliga varuklasser, inbegripet klass 3, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som hänför sig till förfarandet vid överklagandenämnden.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall bifalla invändningen för samtliga varor som avses i ansökan om registrering, inbegripet blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt poler-, skur- och slipmedel, på grundval av såväl det äldre varumärket som registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864 som andra äldre varumärken.

Rättslig bedömning

12 Sökanden har i huvudsak åberopat två grunder till stöd för sin talan, vilka för det första avser åsidosättande av motiveringsskyldigheten och för det andra åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Sökandens första grund: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Parternas argument

13 Sökanden anser att överklagandenämnden åsidosatte motiveringsskyldigheten i det ifrågasatta beslutet genom att inte motivera eller inte motivera i tillräcklig omfattning varför den inte anslöt sig till invändningsenhetens resonemang om att konsumentens blick troligen snarast dras till orden "Royal County of Berkshire" eftersom dessa är placerade ovanför figurdelen av det varumärke som avses i ansökan, och om att det äldre varumärket POLO refererar till sporten i allmänhet, medan det varumärke som avses i ansökan refererar till en specifik poloklubb.

14 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att överklagandenämnden i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet motiverade sin uppfattning att det föreligger visuell likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen. Avseende den begreppsmässiga likheten har harmoniseringsbyrån hävdat att överklagandenämnden hade grund för sin uppfattning att det föreligger viss begreppsmässig likhet mellan kännetecknen, med beaktande av att de båda associerar till sporten polo, vilken inte har någonting med varorna i fråga att göra. Enligt harmoniseringsbyrån klargjorde överklagandenämnden varför den avvek från det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns invändningsenhet.

15 Intervenienten har inte pekat på någon specifik omständighet till stöd för argumentet att överklagandenämnden inte motiverade eller inte motiverade i tillräcklig omfattning sitt beslut att inte ansluta sig till invändningsenhetens resonemang, men stödjer likväl överklagandenämndens uppfattning.

Förstainstansrättens bedömning

16 Enligt artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla skälen för beslutet. Motiveringsskyldigheten har här samma omfattning som i artikel 253 EG (förstainstansrättens dom av den 28 april 2004 i de förenade målen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån — VitakraftWerke Wührmann och Friesland Brands (VITATASTE och METABALANCE 44), REG 2004, s. II-1149, punkt 72).

17 Det följer av fast rättspraxis att skyldigheten att motivera enskilda beslut har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (se domen i de ovannämnda förenade målen VITATASTE och METABALANCE 44, punkt 73 och där angiven rättspraxis). Frågan huruvida en motivering av ett beslut uppfyller dessa krav skall bedömas inte bara mot bakgrund av motiveringens lydelse, utan även mot bakgrund av dess sammanhang samt samtliga de rättsregler som reglerar det berörda området (domstolens dom av den 29 februari 1996 i mål C-122/94, kommissionen mot rådet, REG 1996, s. I-881, punkt 29, och förstainstansrättens dom av den 6 april 2000 i mål T-188/98, Kuijer mot rådet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36).

18 Förstainstansrätten skall pröva sökandens påstående om bristande motivering i det förevarande fallet.

19 Förstainstansrätten anser inledningsvis att sökanden genom det beaktande som återfinns i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet fått kännedom om den exakta anledningen till att överklagandenämnden inte ansåg att orddelen utgjorde en

dominerande beståndsdel och således inte anslöt sig till invändningsenhetens resonemang, enligt vilket konsumentens blick troligen snarast dras till orden "Royal County of Berkshire" eftersom dessa är placerade ovanför figurdelen av det varumärke som avses i ansökan. Det sätt på vilket orden i orddelen skrivits förstärker, enligt den uppfattning som kommer till uttryck i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet, påtagligt den dominerande karaktären hos bilden av polospelaren.

20 Vad därefter beträffar invändningsenhetens resonemang att det äldre varumärket POLO refererar till sporten i allmänhet, medan det varumärke som avses i ansökan avser en specifik poloklubb, noterar förstainstansrätten i motsats till vad sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte gjorde någon annan bedömning i detta avseende. I punkt 32 i det ifrågasatta beslutet bekräftade överklagandenämnden nämligen uttryckligen att en engelsk konsument kan förknippa orden "Royal County of Berkshire Polo Club" med en specifik klubb där man spelar polo.

21 Eftersom skälen till det ifrågasatta beslutet tydligt visar det resonemang som följts vid bedömningen av risken för förväxling, kan talan inte vinna bifall på den första grunden.

Sökandens andra grund: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

22 Sökanden har åberopat ett flertal argument som i huvudsak hänför sig till åsidosättandet av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

23 Sökanden har för det första gjort gällande att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet otillbörligt delade upp det varumärke som avses i ansökan, och inte betraktat detta som en helhet, utan som en rad delar som tillskrivits olika värden, särskiljningsförmåga, eller igenkänningsförmåga.

24 För det andra har sökanden ifrågasatt överklagandenämndens beslut i det att inget av orden "Royal County of Berkshire Polo Club", som utgör orddelen i det ifrågavarande kännetecknet, jämförts med figurdelen av kännetecknet, nämligen medaljongen med en bild av en polospelare till häst. Genom en sådan slutsats bortsåg överklagandenämnden från att orden är lika viktiga som figurdelen. På grund av sin storlek, sin typografiska uppställning och sina stora vita bokstäver är orden i det förevarande fallet synbara och klart slående. Genom att beakta figurdelen som den dominerande och framstående delen av kännetecknet gjorde alltså överklagandenämnden en felaktig bedömning.

25 För det tredje har sökanden kritiserat hänvisningen i det ifrågasatta beslutet till den godtycklighet som präglar det varumärke som avses i ansökan. Enligt sökanden beaktade överklagandenämnden härigenom inte att det rör sig om ett varumärke som anger att varorna härrör från Royal County of Berkshire Polo Club.

26 För det fjärde har sökanden gjort gällande att om det ifrågasatta beslutet inte ogiltigförklaras skapas ett orättvist och orättfärdigt monopol till förmån för intervenienten på figurdelen, bestående av en polospelare till häst. Enligt sökanden skulle detta vara orättvist och otillåtligt särskilt med beaktande av antalet varumärken som registrerats av andra poloklubbar avseende varor som ingår i klass 3. Sökanden har härvidlag hänvisat till registreringen av det brittiska varumärket nr 1 558 682 och gemenskapsvarumärke nr 980 995.

27 För det femte gjorde Överklagandenämnden sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att ha beaktat den förmodade graden av likhet mellan de ifrågavarande varumärkena i stället för att, i syfte att fastställa risken för förväxling, beakta samtliga faktorer i det förevarande fallet.

28 Harmoniseringsbyrån har för det första påpekat att överklagandenämnden genom en helhetsbedömning av det varumärke som avses i ansökan, rätteligen klargjorde att bilden av en polospelare utgjorde en dominerande beståndsdel på ett visuellt plan. Enligt harmoniseringsbyrån ansåg överklagandenämnden, vissa skillnader mellan kännetecknen till trots, att skillnaderna inte räckte för att uppväga likheterna, särskilt med beaktande av att konsumentens minne inte är perfekt. Harmoniseringsbyrån har funnit sökandens argument att överklagandenämnden inte gjorde en helhetsbedömning av det varumärke som avses i ansökan uppenbart ogrundat. Enligt harmoniseringsbyrån tillskrev överklagandenämnden inte logotypen med en polospelare till häst alltför stor betydelse genom att beakta den för sig, och drog följaktligen inte sin analys av de motstående varumärkena alltför långt.

29 Enligt harmoniseringsbyrån pekade överklagandenämnden dessutom med rätta på den godtyckliga prägeln hos återgivningen av en ryttare som spelar polo för de berörda varorna, vilka ingår i klass 3. Härvidlag hade sökandens resonemang, att det är fråga om ett varumärke som anger varifrån vissa varor härrör, kunnat vinna medhåll, om det varumärke som avses i ansökan endast hade gällt tjänster som ingår i klass 41, nämligen sportaktiviteter eller aktiviteter som äger rum vid en poloklubb.

30 För det tredje innebär enligt harmoniseringsbyrån det ifrågasatta beslutet inte ett orättvist och oberättigat monopol till förmån för intervenienten avseende bilden av polospelaren. Enligt harmoniseringsbyråns uppfattning är det helt riktigt såsom överklagandenämnden hävdade, att återgivningen av en polospelare till häst har hög

inneboende särskiljningsförmåga vad beträffar de varor som ingår i klass 3 och som omfattas av den äldre brittiska registreringen, eftersom det handlar om en bild med mycket fantasirikt innehåll. Det råder enligt harmoniseringsbyrån inget tvivel om att en sådan bild är godtyckligt vald för de aktuella varorna och förtjänar att skyddas mot efterkommande ansökningar som innehåller bilder som liknar det äldre varumärket i sådan utsträckning att de riskerar att förväxlas. I det förevarande fallet utgör det äldre varumärkets förvärvade särskiljningsförmåga ytterligare en faktor som motiverar att varumärket skyddas mot ett efterkommande varumärke, innehållande såsom dominerande beståndsdel, en liknande bild av en polospelare. Harmoniseringsbyrån har, avseende sökandens uttalande att andra poloklubbar erhållit registreringar för varor som ingår i klass 3, klargjort att registreringen av det brittiska varumärket nr 1 558 682 beviljats efter medgivande från innehavaren av det brittiska varumärket nr 657 864, det vill säga intervenienten i det förevarande målet. Vad beträffar gemenskapsvarumärke nr 980 995 har harmoniseringsbyrån påpekat att överklagandenämnden i sitt beslut konstaterade att varumärket återgav två polospelare.

31 För det fjärde har harmoniseringsbyrån gjort gällande att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i den mening att nämnden skulle ha ersatt bedömningen av risken för förväxling med en bedömning som grundar sig på en förmodad grad av likhet mellan kännetecknen. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende gjort gällande att överklagandenämnden fastställde risken för förväxling på ett korrekt sätt, eftersom överklagandenämnden i sin bedömning beaktade samtliga i det aktuella fallet relevanta faktorer, nämligen den delvisa identiteten eller likheten mellan varorna, de visuella och begreppsmässiga likheterna mellan kännetecknen, den starka särskiljningsförmågan hos bilden av polospelaren som förekommer i intervenientens äldre varumärken och som både är inneboende och har förvärvats genom användning och, slutligen, förekomsten av en grupp av varumärken som är kopplade till begreppet polo för varor som ingår i klass 3.

32 Intervenienten har för det första hävdat att det visuella intryck som bilden av en ryttare ger är avsevärt mer slående och med större sannolikhet fastnar i minnet än varumärkets orddel. Dels är orddelen faktiskt underordnad eftersom denna beståndsdel består av sex ord som är skrivna med relativt små bokstäver, och som är särskilt svåra att läsa på grund av att de är formade till en medaljong. Det är för

övrigt inget av dessa ord som är mer dominerande än de andra. Med hänsyn dessutom till att genomsnittskonsumenten endast sällan har tillfälle att utförligt studera ett varumärke och därför endast bevarar en ofullkomlig minnesbild därav, skulle det vara högst osannolikt att denna konsumentens ofullkomliga minnesbild skulle göra det möjligt för vederbörande att minnas orddelen av varumärket. Intervenienten har i detta hänseende återigen påpekat att sökanden, genom sin uppfattning att de ord som orddelen består av i det varumärke som avses i ansökan utgör en dominerande beståndsdel av varumärket på grund av att de är synliga, bortser från såväl varumärkets helhetsintryck som den omständigheten att genomsnittskonsumenten inte utför någon detaljerad undersökning av varumärket och vanligtvis endast bevarar en ofullkomlig minnesbild av varumärket.

33 Vad sedan gäller den godtycklighet som präglar kopplingen mellan det varumärke som avses i ansökan och varorna i klass 3, har intervenienten påpekat att detta varumärke inte har någon koppling till dessa varor och inte heller någon innebörd som skulle kunna ha koppling till dessa och att ansökan om gemenskapsvarumärke inte avser varor eller tjänster som har koppling till polospel utan till varor som saknar all koppling till denna sport.

34 Sökandens argument att överklagandenämndens beslut om det inte ogiltigförklaras skulle tilldela intervenienten ett orättvist och oberättigat monopol på bilden av en polospelare, innebär enligt intervenienten implicit att sökanden vitsordar att sökandens logotyp av en ryttare liknar vilken som helst av intervenientens äldre varumärken och att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Härav följer enligt intervenienten att det är alldeles riktigt att vägra registrering av det senare varumärket. Intervenienten har återigen framfört att det är med rätta som överklagandenämnden har tagit fasta på att sökanden inte har åberopat något bevis på att andra varumärken som innehåller en bild av en polospelare använts för varor i klass 3. Vad gäller registreringen av det brittiska varumärket nr 1 558 682, har den kommit till stånd till följd av intervenientens medgivande. Vad gäller gemenskapsvarumärke nr 980 995 har intervenienten hänvisat till överklagandenämndens

beslut, där överklagandenämnden påpekat att detta kännetecken bestod av två polospelare.

35 Vidare har intervenienten anfört att överklagandenämnden i sin bedömning av risken för förväxling rätteligen beaktade den omständigheten att intervenientens varumärke hade förvärvat en ännu högre särskiljningsförmåga genom användning och att intervenienten dessutom utvecklat en grupp av varumärken för varor som ingår i klass 3, varvid dessa varumärken har en begreppsmässig koppling till polospel.

36 Den slutsatsen att de varor som avses i ansökan om gemenskapsvarumärke är identiska med eller liknar de varor som omfattas av intervenientens äldre varumärken är enligt intervenienten ytterligare en omständighet som bekräftar att det föreligger en risk för förväxling. Intervenienten har härvidlag påmint om den rättspraxis där domstolen har slagit fast att en lägre grad av likhet mellan de varor eller tjänster som omfattas av ansökan kan uppvägas av en högre grad av likhet mellan varumärkena, och vice versa (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819).

Förstainstansrättens bedömning

37 Förstainstansrätten påpekar inledningsvis att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller, i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, 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. I enlighet med artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken, varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

38 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 åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

39 Det skall likaså erinras om att ett sammansatt varumärke endast kan anses likna ett annat varumärke som i sig är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som de personer som utgör omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra beståndsdelarna av varumärket är försumbara i det helhetsintryck som detta varumärke ger (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 33).

40 Med hänsyn härtill skall förstainstansrätten pröva överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena.

41 Inledningsvis framhåller förstainstansrätten att överklagandenämnden inte bortsåg från orddelen i det varumärke som avses i ansökan, även om den ansåg att, vid en jämförelse mellan de två kännetecknens visuella likhet, figurdelen är den dominerande beståndsdelen av varumärket. Överklagandenämnden beaktade vid denna jämförelse nämligen uttryckligen hur orden är skrivna. Sökandens påstående om att överklagandenämnden inte betraktade det varumärke som avses i ansökan i dess helhet är alltså uppenbart ogrundat. Tvärtom betraktade överklagandenämnden med rätta figurdelen som den dominerande beståndsdelen av det varumärke som avses i ansökan. Det är nämligen polospelaren, det vill säga figurdelen, som ger varumärket särskiljningsförmåga och som det är lättast för konsumenterna att

minnas. Däremot är orddelen av det varumärke som avses i ansökan, bestående av sex ord som är skrivna med relativt små bokstäver och som är särskilt svåra att läsa på grund av att de är skrivna i form av en medaljong, försumbar i det helhetsintryck som ges av detta varumärke. Orddelens utformning till medaljong förstärker endast ytterligare figurdelens dominerande karaktär i detta varumärke.

42 Förstainstansrätten finner det därefter lämpligt att pröva sökandens argument att överklagandenämnden genom sin hänvisning i det ifrågasatta beslutet till varumärkets godtyckliga prägel inte beaktade att detta varumärke innefattar en uppgift om ursprung i det att det indikerar att varorna härrör från Royal County of Berkshire Polo Club. Överklagandenämnden påpekade härvidlag i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet att figurdelen som betraktas som dominerande i det varumärke som avses i ansökan är godtyckligt vald i förhållande till de varor som omfattades av varumärkesansökan. Denna iakttagelse är helt riktig eftersom det är oomtvistligt att polosport som idé, frikopplad från det varumärke som avses i ansökan, inte har något samband med de varor som ingår i klass 3, vilka omfattas av ansökan av registrering av gemenskapsvarumärke. Frågan huruvida överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet beaktade att det rör sig om ett varumärke som anvisar varornas ursprung saknar alltså relevans för utgången i tvisten.

43 Förstainstansrätten anser vidare att sökanden inte kan vinna framgång med argumentet att det ifrågasatta beslutet, om det inte ogiltigförklaras, skulle tilldela intervenienten ett orättvist och orättfärdigt monopol på bilden av en polospelare, som därigenom skulle kunna hindra alla efterkommande ansökningar innehållande en liknande logotyp. Det är härvidlag riktigt, såsom överklagandenämnden gjorde gällande, att bilden av en polospelare besitter hög inneboende särskiljningsförmåga i relation till de varor som ingår i klass 3 och som avses i ansökan om varumärkesregistrering, och som för närvarande omfattas av registreringen av det äldre brittiska varumärket. I förhållande till dessa varor har bilden av en polospelare ett mycket fantasirikt innehåll. En sådan bild skall betraktas som godtyckligt utformad för de ifrågavarande varorna och skall således skyddas mot efterkom-

mande ansökningar avseende bilder som är så lika att det föreligger risk för förväxling. Syftet med en rättslig reglering av gemenskapsvarumärken ligger nämligen just i det att det gör det möjligt för innehavaren av ett äldre varumärke att invända mot registreringen av efterkommande varumärken som drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Långt ifrån att innebära ett orättvist och orättfärdigt monopol till förmån för innehavaren av ett äldre varumärke gör sagda reglering det möjligt för dessa innehavare att skydda och dra ekonomisk vinning av de substantiella investeringar de gjort för att marknadsföra sitt äldre varumärke.

44 Inte heller kan sökanden vinna framgång med argumentet att överklagandenämnden ersatte bedömningen av risken för förväxling mellan de ifrågavarande varumärkena med en bedömning av den förmodade graden av likhet mellan varumärkena. Förekomsten av en risk för förväxling mellan de ifrågavarande varumärkena har nämligen rätteligen fastställts av överklagandenämnden eftersom denna i sin bedömning har beaktat samtliga i det aktuella fallet relevanta faktorer, nämligen den delvisa identiteten eller likheten mellan varorna, de visuella och begreppsmässiga likheterna mellan kännetecknen, den starka särskiljningsförmågan hos återgivningen av den polospelare som förekommer i intervenientens äldre varumärken och som både är inneboende och förvärvats genom användning och slutligen, den omständigheten att intervenienten har utvecklat en hel grupp av varumärken som har koppling till begreppet polo för varor som ingår i klass 3.

45 Sökanden har följaktligen inte visat att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Talan kan därför inte vinna bifall på denna grund.

Intervenientens talan på grundval av artikel 134.3 i förstainstansrättens rättegångsregler

Intervenientens argument

46 I sin svarsinlaga har intervenienten först och främst yrkat att överklagandenämndens beslut ändras i den del där invändningen mot registrering av varumärket avslogs avseende vissa varor i ansökan om gemenskapsvarumärke, nämligen: "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel". Intervenienten har gjort gällande att dessa varor kan liknas vid tvål, vilket omfattas av det varumärke som registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864. Liksom tvål kan dessa varor nämligen användas för hushållsrengöring, försäljas på samma sätt, återfinnas i samma hyllor (när de säljs på de stora varuhusen), användas tillsammans, och de företag som tillverkar denna typ av varor tillhandahåller ett fullständigt sortiment av rengöringsprodukter. Överklagandenämnden borde följaktligen ha vägrat registrering för samtliga varor som avses i ansökan, inbegripet "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel" med beaktande av likheten mellan tvålar och ovannämnda varor, liksom av risken för förväxling mellan de två varumärkena.

47 Intervenienten har likaså kritiserat att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet inte godtog invändningen med hänsyn till intervenientens övriga varumärken. Intervenienten har i synnerhet kritiserat punkt 44 i det ifrågasatta beslutet där överklagandenämnden angav att skillnaderna mellan det varumärke som avses i ansökan och intervenientens övriga äldre varumärken, som uppräknas i punkt 5 ovan, var fler än de visuella och fonetiska likheterna. Intervenienten har härvidlag betonat att överklagandenämnden konstaterade att fyra av dessa äldre

varumärken inte återger bilden av en polospelare till häst, och att i de fyra övriga äldre varumärken som kvarstår, det vill säga de som återger bilden av en polospelare, är den dominerande beståndsdelen ordet "polo".

48 Intervenienten har gjort gällande att det varumärke som avses i ansökan och de övriga äldre varumärkena liknar varandra och att det föreligger risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Det varumärke som avses i ansökan refererar till begreppet polo såsom sport, och det är sålunda detta begrepp som är ursprunget till varumärket. Detta begrepp överensstämmer emellertid exakt med det begrepp till vilket de övriga varumärkena refererar, på så sätt att de övriga äldre varumärkena och det varumärke som avses i ansökan har stor begreppsmässig likhet med varandra. Med beaktande av att de äldre varumärkena samtliga besitter en speciell särskiljningsförmåga, såväl inneboende som genom användning, samt att, vad gäller bedömningen av risken för förväxling, genomsnittskonsumenten endast anses bevara en ofullkomlig minnesbild av varumärket, är det troligt att konsumenterna förväxlar det varumärke som avses i ansökan med ett annat varumärke som ingår i intervenientens grupp av varumärken.

49 Av detta har intervenienten slutit sig till att överklagandenämnden inte tillräckligt prövade frågan om begreppsmässig likhet mellan det varumärke som avses i ansökan och övriga äldre varumärken, samt att överklagandenämnden underlät att avgöra frågan om risken för förväxling.

Förstainstansrättens bedömning

50 Intervenienten har tillämpat sin möjlighet enligt artikel 134.3 i förstainstansrättens rättegångsregler att i sin svarsinlaga framställa yrkanden om ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan. Intervenienten har därvid yrkat att förstainstansrätten skall ändra

överklagandenämndens beslut i den del invändningen avslogs avseende blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, samt att förstainstansrätten skall bifalla invändningen avseende samtliga varor som avses i ansökan om gemenskapsvarumärke, på grundval av såväl det äldre varumärket som registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864, som övriga äldre varumärken.

51 De andra parterna kan i sådana fall, i enlighet med artikel 135.3 i rättegångsreglerna, inom två månader räknat från den tidpunkt då de delges svarsinlagan inge en inlaga som endast får utgöra svar på yrkanden och grunder som för första gången lagts fram i en intervenients svarsinlaga. Varken harmoniseringsbyrån eller sökanden har utnyttjat denna möjlighet. Såväl sökanden som harmoniseringsbyrån tog i stället ställning till intervenientens yrkanden vid förhandlingen. Sökanden gjorde därvid gällande att förstainstansrätten skulle ogilla detta yrkande. Harmoniseringsbyrån uttalade sig endast avseende den del av yrkandet som rör överklagandenämndens avslag på invändningen avseende blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, och meddelade att den härvidlag delade intervenientens inställning.

52 Även om det är riktigt att majoriteten av de varor som omfattas av det äldre figurmärket, vilket registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864, endast används som skönhetsprodukter eller för personlig hygien, är det annorlunda med tvålar, som har en dubbel funktion. Tvålar används visserligen för att tvätta kroppen och ge denna en behaglig doft eller ett behagligt utseende, men de används även för hushållsrengöring, något som överklagandenämnden försummade att påpeka i punkt 22 i det ifrågasatta beslutet. Som hushållsrengöringspreparat är tvålar att jämföra med blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel. Härav följer att tvålar, som omfattas av det äldre figurmärke som är registrerat i Förenade kungariket under nummer 657 864, liknar blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, beträffande vilka sökanden ansökt om

registrering. På grund av denna likhet föreligger den risk för förväxling som konstaterades av överklagandenämnden även avseende blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel. Det finns således skäl att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut i den del registreringen av gemenskapsvarumärke för dessa varor godkänns. I enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyrån vidta de åtgärder som krävs för att följa denna delvisa ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut.

53 Förstainstansrätten konstaterar att intervenientens yrkande att förstainstansrätten skall bifalla invändningen med hänsyn till övriga äldre varumärken än det som registrerats i Förenade kungariket under nr 657 864 på sin höjd skulle kunna leda till samma resultat som i föregående punkt, det vill säga att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för de varor som ingår i klass 3 avslås i sin helhet. Eftersom intervenientens yrkande med stöd av denna andra grund förlorat sitt föremål, skall detta yrkande lämnas utan avseende.

Rättegångskostnader

54 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 och sökanden har tappat målet. Vid förhandlingen yrkade även intervenienten att sökanden skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Den omständigheten att intervenienten framfört detta yrkande först vid förhandlingen hindrar inte att yrkandet skall vinna bifall (domstolens dom av den 29 mars 1979 i mål 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot rådet, REG 1979, s. 1185, svensk specialutgåva, s. 415, och generaladvokaten Warners förslag till avgörande, REG 1979, s. 1212, 1274). Sökanden skall därför förpliktas ersätta samtliga rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) **Det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden däri beviljar registrering i enlighet med Royal County of Berkshire Polo Club Ltd:s ansökan om registrering av varumärke för följande varor som ingår i klass 3: blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt samt rengörings-, poler-, skur- och slipmedel.**

2) **Talan ogillas i övrigt.**

3) **Sökanden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Byråns för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och intervenientens rättegångskostnader.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 februari 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordförande