FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 1 februari 2005 *

I mål T-57/03,

Société provençale d'achat och de gestion (SPAG) SA, Marseille (Frankrike), företrätt av advokaten K. Manhaeve, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av U. Pfleghar och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

de andra parterna i förfarandet vid överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån som intervenerat vid förstainstansrätten är

* Rättegångsspråk: tyska.

Frank Dann och **Andreas Backer,** Frankfurt am Main (Förbundsrepubliken Tyskland), företrädda av advokaten P. Baronikians,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 5 december 2002 (ärende R 1072/2000-2), beträffande ett invändningsförfarande rörande varumärkena HOOLIGAN och OLLY GAN,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 20 februari 2003

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som ingavs till förstainstansrättens kansli den 12 september 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som intervenienten ingav till förstainstansrättens kansli den 12 september 2003,

efter förhandlingen den 28 september 2004,

följande

Dom

Bakgrunden till tvisten

1 Frank Dann och Andreas Backer (nedan kallade intervenienterna) ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån), 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.

2 Det sökta varumärket är ordkännetecknet HOOLIGAN.

3 De varor för vilka varumärkesregistrering har sökts omfattas av klas. 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Varorna motsvarar följande beskrivning: "kläder och huvudbonader".

4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 65/98 den 31 augusti 1998.

5 Den 30 november 1998 framställde Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (nedan kallat sökanden), med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot det sökta varumärket vad gäller samtliga varor som omfattas av detta. Invändningen grundas på två äldre varumärken som sökanden är innehavare av, nämligen

— det internationella ordmärket OLLY GAN nr 575552 som bland annat gäller i Tyskland, Spanien, Italien och Portugal och som bland annat avser kläder som omfattas av klass 25,

— det franska ordmärket OLLY GAN nr 1655245, som bland annat avser kläder i klass 25.

6 Den 26 maj 1999 begärde intervenienterna att sökanden skulle bevisa ett faktiskt bruk av de äldre varumärken som åberopats.

7 Genom beslut av den 15 september 2000 godtog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen med motiveringen att det förelåg en förväxlingsrisk i Frankrike och Portugal dels på grund av att de varor som omfattas av de berörda varumärkena var identiska, dels på grund av den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande ordmärkena, som innebar en begreppsmässig likhet mellan ordkännetecknen.

8 Den 9 november 2000 ingav intervenienterna ett överklagande av invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

9 I beslut av den 5 december 2002 (ärende R 1072/2000-2) (nedan kallat det överklagade beslutet) ogiltigförklarade andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån invändningsenhetens beslut.

10 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att en genomsnittlig fransk eller portugisisk konsument känner till såväl den vanliga betydelsen av det engelska ordet *hooligan* som dess stavning och de uttalar de båda berörda varumärkena på olika sätt. Överklagandenämnden fastslog att de berörda kännetecknen inte uppvisade någon visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet och att det därigenom inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan de berörda varumärkena.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida de sakförhållanden och rättsliga förhållanden som åberopats vid förstainstansrätten kan upptas till sakprövning

Parternas argument

13 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att det inte ankommer på förstainstansrätten att inom ramen för en prövning av det överklagade beslutets rättsenlighet på nytt pröva de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som åberopats för första gången vid förstainstansrätten. Eftersom sökanden vid överklagandenämnden inte ifrågasatte att de ifrågavarande varorna var identiska, att varumärkena var i bruk, att enbart det franska och portugisiska territoriet var relevant, att det inte förelåg någon visuell likhet mellan de berörda kännetecknen och att sökanden för första gången vid förstainstansrätten gjorde gällande att de äldre varumärkena i fråga hade en mycket hög särskiljningsförmåga, kan dessa frågor inte längre prövas vid förstainstansrätten utan att föremålet för tvisten ändras i strid med artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler.

14 Sökanden anser att argumentet om den begreppsmässiga innebörden av varumärket OLLY GAN redan har anförts vid harmoniseringsbyrån. Sökanden överlämnar till förstainstansrätten att bedöma huruvida den nya bevisning som ingivits kan upptas till prövning men har begärt att samma kriterier skall tillämpas på den nya bevisning som intervenienterna ingivit.

Förstainstansrättens bedömning

15 I artikel 63 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

4. Var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot.

..."

16 I artikel 74 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid."

17 Det skall erinras om att det ankommer på förstainstansrätten att pröva huruvida överklagandenämndernas beslut är lagenliga när en talan väcks med stöd av artikel 63.2 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46, och av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix) REG 2003, s. II-4625, punkt 70 och där angiven rättspraxis). Med tillämpning av artikel 74 i förordning nr 40/94 skall denna prövning göras mot bakgrund av sakförhållandena och de rättsliga förhållandena i tvisten som anhängiggjorts vid överklagandenämnden (se, analogt, förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 16).

18 Det skall även erinras om att det följer av principen om funktionell kontinuitet mellan de olika instanserna vid harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden, inom tillämpningsområdet för artikel 74.1 i förordning nr 40/94, är skyldig att grunda sitt beslut på alla de sakförhållanden och rättsliga förhållanden i det beslut som överklagats och de sakförhållanden och rättsliga förhållanden som den berörda parten har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller, om inte annat följer av punkt 2 i denna bestämmelse, vid överklagandet. Omfattningen av den bedömning som överklagandenämnden är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet avgörs i princip inte enbart av de grunder som anförs av den parten eller parterna vid överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkterna 29 och 32).

19 Vad gäller den faktiska ramen följer det av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 att det ankommer på parterna att i rätt tid inge de omständigheter till harmoniseringsbyrån som de avser att åberopa. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte kan klandras för ett rättsstridigt beteende såvitt avser sakförhållanden som inte åberopats vid denna.

20 Sakförhållanden som gjorts gällande vid förstainstansrätten utan att tidigare ha åberopats vid någon av harmoniseringsbyråns instanser kan inte prövas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkterna 61 och 62, som fastställts efter överklagande genom domstolens

beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18 ; av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67 ; av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 46, och av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).

21 Vad gäller den rättsliga ramen konstaterar förstainstansrätten att i ett förfarande angående relativa registreringshinder är harmoniseringsbyråns prövning enligt lydelsen i artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Således kan överklagandenämnden, när den prövar ett överklagande av ett beslut som avslutar ett invändningsförfarande, enbart grunda sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat och på de sakförhållanden och bevis som denna part har åberopat och som avser nämnda registreringshinder (se förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 28 och där angiven rättspraxis). Kriterierna för att tillämpa ett relativt registreringshinder eller någon annan bestämmelse som åberopats till stöd för de yrkanden som framställts av parterna ingår naturligtvis bland de rättsliga förhållanden som skall prövas av harmoniseringsbyrån. Det skall härvidlag preciseras att en rättsfråga kan prövas av harmoniseringsbyrån trots att den inte har aktualiserats av parterna, om en lösning på denna fråga är nödvändig för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna åberopat och yrkat. Även sådana rättsfrågor som det är nödvändigt att avgöra för att kunna bedöma de grunder som har åberopats av parterna, och för att kunna bifalla eller avslå ett yrkande, ingår bland de rättsliga förhållanden som skall prövas av överklagandenämnden även om parterna inte har yttrat sig angående denna fråga och även om harmoniseringsbyrån inte har prövat denna aspekt. Dessutom, om det görs gällande att harmoniseringsbyrån har gjort sig skyldig till en felaktighet i samband med handläggningen av parternas yrkanden, såsom exempelvis åsidosättandet av den kontradiktoriska principen, ingår även denna påstådda felaktighet i den rättsliga ramen i målet.

22 Härav följer att sådana rättsliga förhållanden som åberopats vid förstainstansrätten utan att dessförinnan ha gjorts gällande vid harmoniseringsbyråns instanser, i den

mån de hänför sig till en rättsfråga vars avgörande inte var nödvändigt för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna åberopat och yrkat, inte kan påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden beträffande tillämpningen av ett relativt registreringshinder. Sådana rättsliga förhållanden ingår nämligen inte i den rättsliga ramen för den tvist som anhängiggjorts vid överklagandenämnden. De kan således inte prövas. Om en bestämmelse däremot måste iakttas eller om en rättsfråga måste avgöras för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande till vad parterna åberopat och yrkat, kan ett rättsligt förhållande som avser denna fråga åberopas för första gången vid förstainstansrätten.

23 Slutligen preciserar förstainstansrätten att enligt artikel 134 i förstainstansrättens rättegångsregler gäller dessa regler om upptagande till sakprövning av sakförhållanden även för harmoniseringsbyrån eller intervenienter som för talan vid förstainstansrätten (se, beträffande bevisning som åberopats av en intervenient, förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52). Beträffande de rättsliga förhållandena gäller samma regler för upptagandet till sakprövning för intervenienterna som för sökandena. Enligt principen om jämlikhet i medel skall sökanden och intervenienterna förfoga över samma medel vid förstainstansrätten.

24 I förevarande fall skall det framhållas att sökanden inte har ingivit några yttranden till överklagandenämnden. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten inte längre kan pröva de frågor som inte åberopats vid överklagandenämnden, nämligen påståendena om att de ifrågavarande varorna är identiska när det gäller de territorier beträffande vilka det åberopats bevisning angående ett faktiskt bruk av de äldre varumärkena, när det gäller relevansen av dessa territorier för bedömningen och när det gäller avsaknaden av en visuell likhet mellan de berörda kännetecknen. Av de skäl som framförts ovan i punkt 18 kan detta argument inte godtas.

25 Förstainstansrätten konstaterar nämligen att dessa frågor omfattades av den faktiska och rättsliga ramen som var föremål för prövning i överklagandenämnden. Samtliga dessa frågor behandlades av invändningsenheten i dess beslut dels i samband med att den besvarade de argument som åberopats av parterna, dels på eget initiativ,

eftersom en prövning av dessa frågor var nödvändig för att kunna avgöra invändningen. Det är således uppenbart att överklagandenämnden har grundat, eller borde ha grundat, sitt beslut på samtliga sakförhållanden och rättsliga förhållanden när den fattade det överklagade beslutet. Dessa frågor kan således prövas i sak vid förstainstansrätten.

26 Vad däremot gäller sökandens påståenden att de äldre varumärkena har en hög särskiljningsförmåga som beror på såväl varumärkena i sig som på att de är välkända, konstaterar förstainstansrätten, mot bakgrund av handlingarna från förfarandet vid harmoniseringsbyrån, att sökanden varken vid invändningsenheten eller, i ännu mindre grad, vid överklagandenämnden gjorde gällande att varumärkena hade en hög särskiljningsförmåga. Sökanden deltog nämligen inte i förfarandet vid den sistnämnda instansen.

27 Domstolen har i detta hänseende fastslagit att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av om det föreligger en förväxlingsrisk (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24 och domslutet). I denna dom gjorde domstolen en exakt tolkning av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars lydelse i stort sett överensstämmer med den i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Vidare anges i skäl 7 i förordning nr 40/94 att det vid bedömningen av förväxlingsrisken bland annat måste beaktas om "varumärket är känt på marknaden".

28 Till skillnad från detta direktiv har lagstiftaren emellertid i förordning nr 40/94 infört regler om verksamheten för den förvaltning som är ansvarig för varumärken samt regler om rättigheter och skyldigheter för dem som agerar vid denna förvaltning. I artikel 74.1 *in fine* i denna förordning föreskrivs att en prövning av relativa registreringshinder är begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Enligt artikel 74.2 i denna förordning behöver harmoniseringsbyrån inte beakta de omständigheter eller bevis som parterna inte åberopat eller ingivit i rätt tid. I den mån åberopandet av en hög särskiljningsförmåga utgör en blandad grund som innehåller både sakförhållanden och rättsliga förhållanden, måste en åtskillnad göras av om harmoniseringsbyrån kan ta ställning till parternas yrkanden mot bakgrund av vad parterna har åberopat.

29 Vad för det första gäller den särskiljningsförmåga som följer av att de äldre varumärkena är välkända, påpekar förstainstansrätten att sökanden endast åberopade denna särskiljningsförmåga i samband med bedömningen av förväxlingsrisken i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

30 Enligt artikel 74 i förordning nr 40/94 ankommer det på harmoniseringsbyrån att pröva alla grunder avseende ett varumärkes särskiljningsförmåga på grund av att det är välkänt. Om en part däremot varken har gjort gällande att äldre varumärken är välkända eller ingivit bevisning till styrkande av detta, går det inte att kritisera harmoniseringsbyrån för att den inte på eget initiativ prövade denna aspekt. Eftersom frågan huruvida ett varumärke är välkänt i allra högsta grad grundas på ett antagande, ankommer det på parterna att i tillräcklig mån precisera sina yrkanden för att harmoniseringsbyrån slutgiltigt skall kunna pröva deras påståenden. Vidare grundas bedömningen av om ett varumärke är välkänt i princip på sakförhållanden som det ankommer på parterna att lägga fram. När den part som inlett ett invändningsförfarande gör gällande att dess varumärke är välkänt, skall parten lägga fram de sakförhållanden och, om så behövs, de bevis som gör det möjligt för harmoniseringsbyrån att pröva riktigheten i detta påstående (förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 mot harmoniseringsbyrån — Nabeiro Silveira (Galáxia), REG 2004, s. I-1765, punkt 32).

31 Förstainstansrätten anser således att harmoniseringsbyrån inte var skyldig att pröva huruvida de ifrågavarande äldre varumärkena var välkända. Frågan huruvida varumärkena är välkända omfattades nämligen inte av ansökan om att inleda ett invändningsförfarande som ingavs till harmoniseringsbyrån. De grunder som sökanden har åberopat om att dess äldre varumärken var välkända och den bevisning som hänför sig till dessa grunder kan således inte upptas till prövning.

32 Vad för det andra gäller frågan huruvida ett äldre varumärke har särskiljningsförmåga i sig, konstaterar förstainstansrätten däremot att harmoniseringsbyrån var skyldig, eventuellt på eget initiativ, att pröva denna fråga till följd av ansökan om att inleda ett invändningsförfarande. Till skillnad från bedömningen av om ett varumärke är välkänt grundas bedömningen av huruvida ett varumärke har

särskiljningsförmåga i sig inte på sakförhållanden som det ankommer på parterna att lägga fram. Vidare kräver en sådan bedömning inte att parterna lägger fram grunder eller argument som syftar till att fastställa att ett varumärke har särskiljningsförmåga i sig, eftersom harmoniseringsbyrån själv skall upptäcka och bedöma huruvida det äldre varumärke som ligger till grund för invändningsförfarandet har särskiljningsförmåga i sig.

33 Detta innebär i förevarande fall att frågan huruvida sökandens äldre varumärken hade särskiljningsförmåga i sig, som uppkom i samband med prövningen av förväxlingsrisken, utgjorde en del av de rättsliga förhållanden som var nödvändiga att fastställa för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 mot bakgrund av vad sökanden har åberopat och yrkat vid harmoniseringsbyrån. Följaktligen kan sökandens argument som hänför sig till denna fråga prövas i sak.

34 Vad slutligen gäller de sakförhållanden som åberopats för första gången vid förstainstansrätten, har harmoniseringsbyrån inte nämnt bilagorna till ansökan som rör en annan fråga än huruvida de äldre varumärkena var välkända. Denna fråga har ovan redan avfärdats av förstainstansrätten. Det framgår emellertid av handlingarna att bilagorna A 7 och A 8, som avser att visa att det redan har gjorts gällande att de äldre varumärkena OLLY GAN frammanar begreppet huligan, i synnerhet syftar till att visa att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den ansåg att de ifrågavarande varumärkena var begreppsmässigt olika. Även om dessa bilagor utgör stöd för kritiken avseende sakförhållanden och rättsliga förhållanden i det överklagade beslutet, har de inte ingivits till harmoniseringsbyrån. Dessa bilagor utgör således inte en del av den faktiska ram som var föremål för överklagandenämndens prövning och kan således inte prövas.

35 Inte heller godtar förstainstansrätten det nya sakförhållande som åberopats av intervenienterna, nämligen resultatet av en sökning på webbsidan Google, eftersom detta sakförhållande inte lades fram under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Detsamma gäller intervenienternas påstående att det sökta varumärket skulle ha en hög särskiljningsförmåga på grund av dess intensiva användning, då detta argument inte åberopats vid harmoniseringsbyrån.

Prövning i sak

Parternas argument

36 Enligt sökanden är det utrett att de varor som omfattas av de berörda varumärkena är identiska.

37 Sökanden anser att de berörda kännetecknen har en viss visuell likhet, eftersom båda innehåller bokstäverna ol och slutar med stavelsen gan.

38 Sökanden har gjort gällande att dessa kännetecken är fonetiskt identiska eller fonetiskt mycket lika. Sökanden har ifrågasatt relevansen av det uttal som anges i franska och spanska ordböcker och till vilket överklagandenämnden har hänvisat. Det franska ordet är nämligen houligan, och en hänvisning till ett akademiskt resonemang avseende dessa uttal är olämpligt beträffande ett vanligt ord eller ett ord som till och med anses utgöra talspråk. Den relevanta målgruppen, det vill säga bland annat en fransk, en spansk och en portugisisk genomsnittlig konsument, är inte i tillräckligt stor utsträckning engelsktalande. Det är följaktligen inte uppenbart att de vet hur man skall uttala och på ett korrekt sätt stava till ordet hooligan. De personer bland dessa konsumenter som talar engelska gör det för övrigt med ett mycket starkt latinskt uttal som suddar ut skillnaderna i uttal mellan de berörda ordkännetecknen vad gäller bokstaven h, som skall uttalas som en konsonant, de två o:na och vad gäller pausen mellan orden Olly och Gan. De båda berörda kännetecknen har således ett mycket likartat uttal.

39 Sökanden har gjort gällande att de berörda kännetecknen begreppsmässigt är identiska eller mycket lika. På grund av deras fonetiska likhet framkallar dessa kännetecken med nödvändighet samma huliganbegrepp.

40 Sökandena anser med stöd av rättspraxis och lagstiftning att förväxlingsrisken är än större om det äldre varumärkets inneboende särskiljningsförmåga visar sig vara hög. Enligt sökanden har de ifrågavarande äldre varumärkena en mycket hög inneboende särskiljningsförmåga.

41 Med hänsyn till att det inte är ofta som en genomsnittlig konsument har möjlighet att göra en direkt jämförelse av de berörda varumärkena, anser sökanden att förväxlingsrisken är fastställd (förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43).

42 För det fall förstainstansrätten inte bifaller invändningen om rättegångshinder beträffande argumentet att det föreligger en visuell likhet mellan de berörda kännetecknen, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att kännetecknen är olika bortsett från delarna ol och gan.

43 Intervenienterna har gjort gällande att det inte föreligger någon visuell likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen. Det sökta varumärket består av ett enda ord och innehåller två o som ett dominerande inslag, medan de äldre varumärkena består av två ord och innehåller oll som dominerande inslag.

44 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att de berörda kännetecknen är fonetiskt olika. Det engelska ordet hooligan kan förstås i hela gemenskapen och i synnerhet i Frankrike, där ordet har tagits upp i språket i huvudsak på grund av att det används i fotbollssammanhang. Detta ord kännetecknas av att det har ett engelskt uttal eller åtminstone ett snarlikt uttal. Det föreligger således klara hörbara skillnader mellan de berörda kännetecknen, och detta gäller i synnerhet uttalet av den första stavelsen och pausen mellan de två ord som utgör de äldre varumärkena.

45 Intervenienterna anser inte heller att det föreligger någon fonetisk likhet. Ordet hooligan är känt och vanligt förekommande i såväl Frankrike, även om det stavas något annorlunda, som Spanien och uttalas korrekt på engelska. Uttrycken hooligan och Olly Gan består således av olika vokalföljder, nämligen [u-i-ä] respektive [o-i-a], och betoningen ligger på olika ställen, nämligen på den första stavelsen respektive på det andra ordet. Dessutom utgör pausen mellan de två ord som de äldre varumärkena består av en tillräcklig fonetisk skillnad.

46 Harmoniseringsbyrån anser att eftersom de äldre varumärkena inte betyder någonting, är det uteslutet att det skulle föreligga en begreppsmässig likhet mellan de berörda kännetecknen. Eftersom den relevanta målgruppen känner till ordet hooligan, eller houligan, och eftersom det föreligger visuella och fonetiska skillnader mellan de ifrågavarande varumärkena, kan denna målgrupp inte förväxla ordet hooligan med uttrycken Olly Gan (förstainstansrättens 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).

47 Enligt intervenienterna föreligger det inte någon begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande varumärkena. Enligt dessa uppfattas OLLY GAN som ett efternamn och ett manligt förnamn och förstås som namnet på en designer, vilket är vanligt på modeområdet. Detta utesluter andra associationer. Däremot används ordet hooligan ofta i franska, italienska, portugisiska och spanska texter. Därmed är en begreppsmässig förväxling utesluten.

48 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att eftersom de äldre varumärkena endast skall anses ha en medelhög särskiljningsförmåga, utesluter skillnaderna mellan de berörda kännetecknen all förväxlingsrisk (domen i det ovannämnda målet MYSTERY, punkt 41).

49 Intervenienterna har bestridit att de äldre varumärkena skulle vara särskilt kända.

Förstainstansrättens bedömning

50 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall 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 av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

51 Enligt fast rättspraxis skall bedömningen av förväxlingsrisken vad gäller varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung göras utifrån en helhetsbedömning av hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknen och varorna och tjänsterna i fråga med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, särskilt kännetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 29–33 och där angiven rättspraxis).

52 Vad gäller definitionen av den relevanta målgruppen i förevarande fall är samtliga parter överens om att den åtminstone skall anses utgöras av den genomsnittlige konsumenten i Frankrike och Portugal.

53 Det skall vidare konstateras att det vid förstainstansrätten inte har bestridits att de varor som omfattas av de berörda varumärkena är identiska.

54 Vad gäller likheten mellan de berörda kännetecknen följer det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall, vad gäller de aktuella kännetecknens visuella, auditiva och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest

framträdande beståndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25). För att bedöma den grad av visuell, auditiv och begreppsmässig likhet som föreligger mellan de aktuella kännetecknen skall, i förekommande fall, den betydelse som skall tillmätas dessa olika beståndsdelar bedömas med beaktande av vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27).

55 Vad först gäller den visuella likheten mellan de berörda kännetecknen har överklagandenämnden fastställt den bedömning som gjordes av invändningsenheten, enligt vilken dessa kännetecken visuellt är olika (punkt 20 i det överklagade beslutet). Sökanden har endast gjort gällande att de berörda kännetecknen har bokstäverna ol och den sista stavelsen gan gemensamt.

56 Förstainstansrätten konstaterar att den visuella likheten inskränker sig till de gemensamma beståndsdelar som åberopats av sökanden. Däremot har de berörda kännetecknen betydande visuella olikheter. De äldre varumärkena består av två ord, vilka inleds med ett o och innehåller två l och ett y. Det sökta varumärket utgörs av ett ord, vilket inleds med ett h och innehåller två o och ett i. Det kan konstateras att överklagandenämnden med rätta ansåg att de berörda kännetecknen visuellt är olika.

57 Vad sedan gäller den fonetiska likheten hos de berörda kännetecknen ansåg överklagandenämnden att de gavs olika uttal i spanska respektive franska ordböcker. Vid förhandlingen gjorde harmoniseringsbyrån gällande att överklagandenämnden hade intern kännedom om uttalet på olika språk eftersom dess ledamöter har olika nationalitet. Överklagandenämnden ansåg vidare att eftersom en genomsnittlig fransk och portugisisk konsument känner till betydelsen av ordet hooligan i fotbollssammanhang, känner de även till dess uttal. Den paus som skall göras mellan orden vid uttalet av de äldre varumärkena men som inte görs när det sökta varumärket uttalas, utgör även enligt överklagandenämnden en fonetisk skillnad (punkterna 21 och 22 i det överklagade beslutet).

58 Förstainstansrätten påpekar att det kan vara mycket svårt att med säkerhet fastställa hur en genomsnittlig konsument uttalar ett utländskt ord på sitt modersmål. För det första är det inte säkert att detta ord uppfattas som utländskt, och detta gäller i synnerhet i förevarande fall beträffande de franska konsumenterna eftersom ordet har ändrats enligt den stavning som gäller i det upptagande språket. Det engelska ordet hooligan förekommer på franska som houligan. Även om man uppfattar det utländska ursprunget hos det ifrågavarande ordet, är dess uttal, för det andra, inte nödvändigtvis detsamma som på ursprungsspråket. Ett korrekt uttal på ursprungsspråket förutsätter nämligen inte endast kännedom om hur det ifrågavarande ordet skall uttalas, utan även en förmåga att kunna uttala det med korrekt accent. För det tredje skall det inom ramen för en bedömning av förväxlingsrisken fastställas huruvida en majoritet av den relevanta målgruppen har denna förmåga.

59 Ordböcker på den relevanta målgruppens språk kan i princip beaktas såväl av den första instansen vid harmoniseringsbyrån som av överklagandenämnderna, och detta gäller även om parterna inte har givits möjlighet att yttra sig, eftersom ordböcker i allra högsta grad utgör allmänt kända uppgifter. Dessa ordböcker ger en relevant indikation på det korrekta uttalet av ordet i fråga på det upptagande landets språk, även om det inte alls utgör en garanti för att detta korrekta uttal är det som faktiskt används i dagligt tal. Dessutom kan den kunskap som harmoniseringsbyråns olika instanser har på grund av att dess anställda och ledamöter har olika nationalitet eventuellt bekräfta de uppgifter som syftar till att fastställa uttalet hos en genomsnittlig konsument.

60 Vad gäller den relevanta målgruppens kunskap om hur ordet hooligan skall uttalas, hade överklagandenämnden fog för sin åsikt att denna målgrupp kände till detta ord på grund av att det utgör ett vanligt ord i fotbollssammanhang. Överklagandenämnden ansåg även med rätta att den första stavelsen av detta ord företrädesvis uttalas ou på franska. Överklagandenämnden konstaterade med rätta att en fransk konsument antingen känner till det engelska ordet hooligan och det grundläggande uttalet av detta ord, eller det franska ordet houligan såsom det förekommer i franska ordböcker och till vilka det hänvisades i det överklagade beslutet. Den del av den fransktalande relevanta målgruppen som inte känner till det franska ordet och som uttalar det engelska ordet på franskt sätt trots att det uppenbart har ett utländskt

ursprung, är omvänt antagligen mycket liten. Även om vokalerna ou och o är besläktade, utgör de en fonetisk skillnad mellan de berörda varumärkena. Vad däremot gäller de portugisiska konsumenterna försvagas överklagandenämndens resonemang av att den felaktigt grundade sig på en spansk ordbok, vilken inte har någon relevans i förhållande till det språk som talas av dessa konsumenter. Vidare framhöll överklagandenämnden med rätta att det förhållandet att de äldre varumärkena bestod av två ord medan det sökta varumärket endast bestod av ett ord, även utgjorde en relevant fonetisk skillnad mellan de berörda varumärkena.

61 Förstainstansrätten påpekar att det däremot inte finns något som tyder på att den relevanta målgruppen uttalar stavelserna li i det sökta varumärket och ly i de äldre varumärkena olika. Oavsett hur stavelsen gan uttalas, som är gemensam för de båda berörda varumärkena, kommer den att uppfattas såsom identisk av den relevanta målgruppen. Det finns inte heller något som tyder på att den inledande bokstaven h i det sökta varumärket, och den faktiska skillnaden i betoning mellan de berörda varumärkena när de uttalas på engelska, gör det möjligt för den relevanta målgruppen, såväl beträffande den franska som beträffande den portugisiska, att fonetiskt skilja mellan de berörda varumärkena, såsom denna målgrupp uttalar dessa varumärken.

62 De fonetiska likheterna väger sammanfattningsvis tyngre än olikheterna, och förstainstansrätten anser att varumärkena HOOLIGAN och OLLY GAN är fonetiskt lika för den relevanta målgruppen. Överklagandenämnden gjorde således en oriktig bedömning när den konstaterade att en fransk och en portugisisk genomsnittlig konsument uppfattar de berörda kännetecknen som fonetiskt olika.

63 Vad slutligen gäller den begreppsmässiga likheten mellan de berörda kännetecknen, ansåg överklagandenämnden att denna likhet, enligt invändningsenhetens beslut, endast hade sin grund i den fonetiska likheten. Eftersom det inte förelåg någon fonetisk likhet ansåg överklagandenämnden att det inte heller kunde föreligga någon begreppsmässig likhet.

64 Eftersom detta resonemang utgår från ett antagande som ovan har ansetts vara felaktigt, konstaterar förstainstansrätten att det överklagade beslutet även är felaktigt på denna punkt.

65 Överklagandenämndens slutsats, att de berörda varumärkena inte har någon begreppsmässig likhet, är emellertid riktig.

66 Det är för det första uppenbart att det sökta varumärket i sig grundas på begreppet huligan. Det har för övrigt inte bestridits att en genomsnittlig fransk och portugisisk konsument känner till detta begrepp, bland annat med hänsyn till dess användning i fotbollssammanhang. Den relevanta målgruppen kommer således att förstå och uppfatta det sökta varumärket på detta sätt. För det andra har orden i de äldre varumärkena a priori inte någon betydelse och för i första hand tanken till ett förnamn och ett efternamn. Det sistnämnda konceptet är mycket utbrett i klädsektorn och den relevanta målgruppen uppfattar det således till fullo som sådant. Detta innebär att målgruppen kommer ihåg de äldre varumärkena på detta sätt. Det är endast indirekt och enbart ur fonetisk synvinkel som den relevanta målgruppen eventuellt kan associera de äldre varumärkena med begreppet huligan. En sådan association grundas emellertid på en föregående förväxling av de berörda varumärkena på grund av deras fonetiska likhet. Det visuella intrycket av de äldre varumärkena leder omedelbart till ett avstånd mellan begreppet huligan och dessa varumärken. Överklagandenämnden har i detta avseende korrekt ansett att köpet av ett klädesplagg i allmänhet innebär en visuell undersökning av varumärkena (punkt 23 i det överklagade beslutet). En genomsnittlig konsument kommer således att komma ihåg de äldre varumärkena enligt konceptet med ett efternamn och ett förnamn.

67 I detta skede av resonemanget skall förstainstansrätten undersöka sökandens argument enligt vilket de äldre varumärkena i sig har en mycket hög särskiljningsförmåga. Det har ovan konstaterats att de äldre varumärkena är uppbyggda på ett sätt som gör att den relevanta målgruppen kommer att uppfatta dem som en sammansättning av ett förnamn och ett efternamn. Detta koncept är vanligt inom klädsektorn. Det finns inte heller något som tyder på att det för- och efternamn som

valts skulle kunna anses vara särskilt kännetecknande i den relevanta målgruppens ögon. Det går således inte att med fog göra gällande att de äldre varumärkena i sig har en hög särskiljningsförmåga.

68 Inom ramen för helhetsbedömningen av om de berörda kännetecknen är lika, anser förstainstansrätten att överklagandenämnden kom till den korrekta slutsatsen, trots den oriktiga bedömningen vad gäller avsaknaden av fonetisk likhet, att den visuella skillnaden mellan de berörda kännetecknen och avsaknaden av en begreppsmässig likhet medförde att dessa kännetecken inte kunde anses vara lika.

69 Inom ramen för helhetsbedömningen av de berörda kännetecknen kom överklagandenämnden således, i punkt 23 i det överklagade beslutet, till den korrekta slutsatsen att den relevanta målgruppen inte skulle förväxla det sökta varumärket med de äldre varumärkena. Detta gällde särskilt beträffande kläder.

70 Av det ovanstående framgår att talan inte kan vinna bifall.

Rättegångskostnader

71 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall yrkandet bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 februari 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande