FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 9 april 2003 *

I mål T-224/01,

Durferrit GmbH, Mannheim (Tyskland), företrätt av advokaten P. Koch Moreno, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl och O. Waelbroeck, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

intervenient vid förstainstansrätten är

Kolene Corporation, Detroit, Michigan (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaten C. Gielen,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 juli 2001 (ärende R 864/1999-1) i ett invändningsförfarande mellan Durferrit GmbH och Kolene Corporation,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 27 november 2002,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 Artiklarna 7, 8, 38 och 41 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, lyder som följer:

"*Artikel 7*

Absoluta registreringshinder

1. Följande får inte registreras:

...

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral.

...

Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) 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.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket...

...

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat...

...

Artikel 38

Prövning av de absoluta registreringshindren

1. Om ett varumärke enligt artikel 7 inte får registreras för vissa eller samtliga varor eller tjänster för vilka en ansökan om gemenskapsvarumärke har gjorts, skall ansökan avslås för dessa varor eller tjänster.

...

Artikel 41

Anmärkningar från tredje man

1. Efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare,

producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, till byrån ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange skälen till att byrån på eget initiativ skall vägra registrering av varumärket, särskilt på grund av bestämmelserna i artikel 7. De skall inte betraktas som parter i förfarandet vid byrån.

..."

Bakgrund till tvisten

2 Den 1 april 1996 ingav Kolene Corporation (nedan kallad intervenienten) en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) i enlighet med förordning nr 40/94.

3 Det varumärke för vilket registrering sökts är ordmärket NU-TRIDE.

4 De varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering avser omfattas av klasserna 1 och 40 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— klass 1: "Kemikalier för behandling av metaller."

— klass 40: "Behandling av metaller."

5 Den 11 augusti 1997 offentliggjordes ansökan i bulletinen för gemenskapsvarumärken.

6 Den 6 november 1997 framställde sökanden, i sitt tidigare namn som var "Degussa Aktiengesellschaft", en invändning i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94. Grunden för invändningen var förekomsten av ett varumärke som sökanden är innehavare av, och som registrerades i Tyskland den 17 augusti 1962. Detta varumärke (nedan kallat det äldre varumärket) utgörs av ordmärket "TUFFTRIDE". Det är registrerat för varor som omfattas av klasserna 1, 7 och 11 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och motsvarar följande beskrivning:

"Oorganiska salter, i synnerhet cyanider och alkalisk cyanat för behandling av metaller, saltbadsugnar med tillbehör, bland annat pyrometrar för mätning av temperatur i nitreringsbad, fläktkåpor och fläktar för avlägsnande av förbränningsgaser, luftintag och kompressorer för ventilering av bad, utrustning för sedimentsavlagring i bad; samtliga anordningar avsedda för hantering av nitrering av stål och stålkomponenter."

7 Svaranden åberopade till stöd för sin invändning de relativa registreringshindren enligt artikel 8.1 a och 8.1 b i förordning nr 40/94.

8 Den 19 maj 1998 begränsade intervenienten den förteckning över varor och tjänster som ingick i varumärkesansökan till följande varor och tjänster:

— klass 1: "Kemikalier, av vilka inte någon består av eller innehåller cyanider, för behandling av metaller."

— klass 40: "Behandling av metaller som inte innebär användande eller anbringande av cyanider."

9 Genom beslut av den 15 oktober 1999 avslog invändningsenheten invändningen av det skälet att de två ifrågavarande varumärkena inte var identiska, och att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan dem inom det relevanta området inom gemenskapen, det vill säga i Tyskland.

10 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 13 december 1999 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94, och yrkade att det skulle ogiltigförklaras.

11 Genom beslut av den 6 juli 2001, vilket delgavs sökanden den 23 juli 2001 (nedan kallat det överklagade beslutet), avslog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Överklagandenämndens bedömning, baserad på en undersökning av visuell likhet, ljudlikhet och begreppsmässig likhet, var i huvudsak att de ifrågavarande varumärkena inte var tillräckligt lika för att man skulle kunna anse att det förelåg en risk för förväxling mellan dem inom det relevanta området inom gemenskapen, det vill säga i Tyskland (punkterna 16 och 19 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden bedömde dessutom att det inte heller förelåg någon risk för förväxling i form av risk för association mellan varumärkena i fråga, eftersom det sökta varumärket inte skapats med utgångs-

punkt i det äldre varumärket och det inte föreligger några synbara samband mellan de två varumärkena (punkt 20 i det överklagade beslutet). Slutligen ansåg överklagandenämnden att denna slutsats inte skulle motsägas ens av att det fastställdes att det äldre varumärket var känt (punkt 21 i det överklagade beslutet).

Förfarandet och parternas yrkanden

12 Sökanden har väckt förevarande talan genom ansökan, avfattad på engelska, som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 september 2001.

13 Intervenienten framställde inte, inom den tidsfrist som hade fastställts för detta ändamål av förstainstansrättens kansli, någon invändning mot att rättegångsspråket blir engelska.

14 Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsinlaga till förstainstanrättens kansli den 18 februari 2002. Intervenienten inkom med sin svarsinlaga till förstainstanrättens kansli den 31 januari 2002.

15 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

— ogiltigförklara invändningsenhetens beslut,

— fastställa att det varumärke som ansökan gäller och det äldre varumärket är oförenliga,

— avslå ansökan om registrering av det varumärke som ansökan gäller,

— förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, däribland intervenientens.

18 Vid förhandlingen återtog sökanden sina andra, tredje och fjärde yrkanden, vilket förstainstansrätten förde till protokollet över förhandlingen.

Rättslig bedömning

19 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder, enligt vilka görs gällande att artiklarna 8.1 b respektive 7.1 f i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

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

Parternas argument

20 Sökanden har gjort gällande att det föreligger en risk för förväxling mellan det varumärke som ansökan gäller och det äldre varumärket.

21 Sökanden har i detta avseende angivit att de två varumärkena omfattar samma varor eller tjänster och att den relevanta målgruppen är begränsad och högt specialiserad. Dessutom känner denna målgrupp till den kommersiella förbindelse som under flera år fanns mellan sökanden och intervenienten.

22 Enligt sökanden föreligger ljudlikhet och visuell likhet mellan de båda varumärkena i fråga. Sökanden har i detta avseende konstaterat att jämförelsen mellan de båda varumärkena måste utgå ifrån det helhetsintryck de ger. Sökanden har förebrått överklagandenämnden för att ha "dissekerat" dem. Sökanden har i detta sammanhang gjort gällande att tvärtemot vad invändningsenheten har ansett, är ändelsen "-tride" inte av beskrivande karaktär i förhållande till berörda varor och tjänster. Detta måste följaktligen beaktas vid jämförelsen mellan de båda varumärkena i fråga.

23 Sökanden anser dessutom att det föreligger en risk för associering mellan varumärkena i fråga, eftersom den relevanta målgruppen kan föranledas att uppfatta det varumärke som ansökan gäller som en variant av det äldre varumärket, och följaktligen tro att de båda varumärkena har samma kommersiella ursprung.

24 Sökanden har för övrigt gjort gällande att den är ett av de första företagen inom den kemiska industrin och att tecknet "TUFFTRIDE", genom att det registrerats i ett flertal länder, blivit ett känt, och till och med välkänt, varumärke. Det äldre varumärket skall följaktligen, enligt sökanden, åtnjuta ett förstärkt skydd. Emellertid får intervenienten, genom att använda det varumärke som ansökan gäller, möjlighet att dra fördel av sökandens kommersiella investeringar.

25 Slutligen har sökanden begärt att förstainstansrätten skall vidta åtgärder för bevisupptagning, i syfte att påvisa dels förekomsten, arten, varaktigheten och omfattningen av den kommersiella förbindelse som under flera år fanns mellan denna och intervenienten, dels att termen "tride" saknar generisk karaktär inom den kemiska industrin.

26 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det föreligger betydande skillnader mellan varumärkena i fråga. Således uppfattas det varumärke som ansökan gäller, NU-TRIDE, i visuell bemärkelse som en sammansättning av två delar,

medan det äldre varumärket TUFFTRIDE är svårare att dela. I ljudhänseende skiljer sig uttalet av de respektive första stavelserna i de båda varumärkena mycket åt, såväl på engelska som på tyska. Slutligen har de båda varumärkena ingenting gemensamt i konceptuell bemärkelse, eftersom beståndsdelen "NU" kan leda tanken till nyhet eller förbättring, medan beståndsdelen "TUFF" (eller "TUFFT") skulle kunna leda tanken till hållbarhet. Vad gäller beståndsdelen "TRIDE", anser harmoniseringsbyrån att den hänför sig till nitreringsprocessen och att den endast har marginell särskiljningsförmåga avseende de berörda varorna och tjänsterna. Följaktligen är inte den omständigheten att denna beståndsdel ingår i båda de ifrågavarande varumärkena sådan att den medför en risk för förväxling mellan dessa.

27 Harmoniseringsbyrån har, på grund av dessa beaktansvärda skillnader mellan de omtvistade varumärkena, gjort gällande att överklagandenämnden inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den ansett att det inte förelegat en risk för förväxling mellan varumärkena. Harmoniseringsbyrån har härvid anfört att den slutsatsen kvarstår även om vissa av de produkter som omfattas av varumärkena i fråga skulle anses vara identiska, eftersom målgruppen är specialiserad inom området nitrering av metaller med användning av kemikalier.

28 Harmoniseringsbyrån har lagt till att det är med rätta som överklagandenämnden har ansett att det inte är styrkt att det äldre varumärket är välkänt, och som den därför inte beaktat en sådan omständighet. Den enda bevisning som sökanden har förebringat i detta avseende under det administrativa förfarandet är nämligen en förteckning över de länder i vilka tecknet TUFFTRIDE har registrerats som varumärke, vilket är otillräckligt. Det framgår nämligen av domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), att ett varumärke inte skall anses tillräckligt känt om det inte är känt för en betydande andel av den relevanta målgruppen.

29 Harmoniseringsbyrån har dessutom gjort gällande att det i förevarande fall inte heller föreligger någon risk för förväxling i form av risk för association mellan de båda varumärkena i fråga, eftersom det varumärke som ansökan gäller inte har skapats med utgångspunkt i det äldre varumärket och det inte föreligger några synbara samband mellan dessa två varumärken.

30 Avseende den kommersiella förbindelse som tidigare funnits mellan sökanden och intervenienten, har harmoniseringsbyrån medgivit att en sådan förbindelse i princip kan vara en faktor att beakta vid en helhetsbedömning av förväxlingsrisken, under förutsättning att den relevanta målgruppen känner till den. Harmoniseringsbyrån är emellertid av uppfattningen att det i förevarande fall inte har styrkts att det förhåller sig på det viset.

31 Vad gäller sökandens begäran att förstainstansrätten skall vidta åtgärder för bevisupptagning, anser harmoniseringsbyrån att samtliga de omständigheter som är av betydelse för bedömningen av förväxlingsrisken måste föreläggas invändningsenheten, och följaktligen inte uppges för första gången inför förstainstansrätten.

32 Intervenienten har gjort gällande att de varor som omfattas av vart och ett av de båda varumärkena i fråga skiljer sig åt betydligt. Det äldre varumärket är nämligen registrerat för "oorganiska salter, i synnerhet cyanider och alkalisk cyanat". På den förteckning över de varor som avses med det varumärke som ansökan gäller, är cyanider, som är mycket giftiga ämnen, uttryckligen undantagna. Intervenienten har emellertid angivit att även om de varor som omfattas av vart och ett av de båda varumärkena i fråga har samma avsedda användning, nämligen nitrering av metaller, är den relevanta målgruppen snarare intresserad av nitreringsprocessen, vilken skiljer sig åt vid användningen av dessa varor. Intervenienten har i detta sammanhang angivit att den relevanta målgruppen är specialiserad inom området för kemikalier avsedda för nitrering.

33 Vad gäller jämförelsen mellan de ifrågavarande varumärkena är intervenienten av åsikten att det mellan dessa inte föreligger vare sig visuell likhet, ljudlikhet eller begreppsmässig likhet. Intervenienten har i detta avseende erinrat om att i enlighet med domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), skall en helhetsbedömning av förväxlingsrisken grunda sig på det helhetsintryck som de motstridiga varumärkena ger med hänsyn till deras framträdande och särskiljande beståndsdelar. Emellertid kan i förevarande fall inte beståndsdelen "tride" anses ha särskiljningsförmåga avseende de båda varumärkena i fråga, eftersom den är beskrivande i förhållande till berörda varor

och tjänster. Dessutom är enligt intervenienten den relevanta målgruppen benägen att fästa mer uppmärksamhet vid den första beståndsdelen av ett sammansatt ordmärke. Slutligen är de första stavelserna i varumärkena i fråga helt olika i ljudhänseende, liksom vad gäller vilka, och vilket antal, bokstäver som används.

34 Vad gäller den kommersiella förbindelse som tidigare funnits mellan sökanden och intervenienten, har den sistnämnda påstått att den relevanta målgruppen, genom att vara högt specialiserad, har kännedom om att denna förbindelse upphört. Dessutom har, enligt intervenienten, denna förbindelse aldrig existerat på den europeiska marknaden, vilket innebär att den saknar betydelse för bedömningen av risken för förväxling mellan de två varumärkena i fråga på denna marknad.

35 Slutligen, avseende sökandens argument att det äldre varumärket skulle vara känt, har intervenienten gjort gällande att detta inte är styrkt. Enligt intervenienten förekommer det äldre varumärket endast inom en mycket specialiserad sektor på marknaden och det är inte särskilt känt. Intervenienten har i detta sammanhang förnekat att den skulle ha dragit fördel av sökandens kommersiella investeringar.

Förstainstansrättens bedömning

36 Förstainstansrätten erinrar för det första om att i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte registreras om det, på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag, föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Förväxlingsrisken inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Dessutom skall, i enlighet med artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94, med äldre varumärken förstås varumärken som registerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

37 Det äldre märket är i förevarande fall registrerat i Tyskland. För att fastställa huruvida en risk för förväxling föreligger, skall följaktligen den ståndpunkt som den relevanta målgruppen i Tyskland har beaktas. Samtliga parter har i sina inlagor och vid förhandlingen bekräftat att denna målgrupp utgörs av ett begränsat antal mycket specialiserade företag inom den kemiska industrin, och i synnerhet inom nitrerings-tekniken. Under dessa omständigheter och med hänsyn tagen till arten av de varor och tjänster som omfattas av de båda varumärkena, skall det anses att den relevanta målgruppen utgörs av ett begränsat antal aktörer som är högt specialiserade inom området för behandling av metaller med kemiska processer (se punkt 19 i det överklagade beslutet).

38 För det andra kan det konstateras att det enligt domstolens rättspraxis angående tolkningen av artikel 4.1 b i rådets 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), vilken i huvudsak har samma normativa innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, är nödvändigt att vid tillämpningen av denna bestämmelse styrka att det föreligger likhet mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 22).

39 I enlighet med nämnda rättspraxis skall man, vid prövningen av huruvida ifrågavarande varor eller tjänster liknar varandra, beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet varornas eller tjänsternas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).

40 I förevarande fall framgår det av det överklagade beslutet, och av det beslut av invändningsenheten som det hänvisas till i detta (se punkterna 16 och 8 i det överklagade beslutet), att överklagandenämnden har ansett, om än underförstått, att de varor och tjänster som avses med det varumärke som ansökan gäller och de varor som omfattas av det äldre varumärket liknar varandra. Denna bedömning

är riktig. Vad gäller, för det första, de varor som omfattas av vart och ett av de båda varumärkena, så har de samma avsedda användning, det vill säga nitrering av metaller, och de har samma målgrupp. Det är dessutom ostridigt, och det har bekräftats genom parternas uttalanden vid förhandlingen, att varorna i fråga konkurrerar med varandra. Vad sedan gäller jämförelsen mellan å ena sidan de tjänster som benämns "behandling av metaller", vilka nämns i ansökan om varumärkesregistrering, och, å andra sidan, de varor som omfattas av det äldre varumärket, kan det konstateras att dessa tjänster förutsätter användning av nämnda varor. Det föreligger följaktligen likhet mellan dem.

41 Detta konstaterande mister inte sin giltighet genom intervenientens argument, att i motsats till vad som gäller för de varor som omfattas av det äldre varumärket innehåller de varor som uppges i ansökan om varumärke, efter ändringen av densamma den 19 maj 1998, inte cyanider. Det kan i detta avseende konstateras, i likhet med vad sökanden med all rätt har angivit utan att på denna punkt ha blivit motsagd av vare sig harmoniseringsbyrån eller intervenienten, att i varugruppen oorganiska salter, som omfattas av det äldre varumärket, ingår även varor som inte består av eller innehåller cyanider. Det framgår nämligen tydligt, genom att uttrycket "i synnerhet" används i beskrivningen av dessa varor, att cyanider endast uppges som exempel. Följaktligen är intervenientens argument baserat på ett felaktigt antagande och kan inte godtas eftersom det saknar relevans för jämförelsen mellan ifrågavarande varor och tjänster (se analogt förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 45).

42 Det skall för det tredje erinras om att det enligt 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 (domstolens dom i det ovannämnda målet Canon, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17). Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 22, Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

43 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och omvänt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40). Samspelet mellan dessa faktorer kommer till uttryck i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och att denna risk måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

44 Dessutom skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I enlighet med denna helhetsbedömning bör det även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

45 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det skall prövas om graden av visuell likhet, ljudlikhet eller begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande varumärkena är så hög att det skall anses att det föreligger en risk för förväxling dem emellan.

46 Avseende, till att börja med, de första beståndsdelarna av respektive varumärke i fråga, det vill säga beståndsdelarna "TUFF" och "NU", kan det för det första konstateras att de inte är lika i visuell bemärkelse. Dels består de inte av samma antal bokstäver, dels är de använda bokstäverna olika med undantag av bokstaven "U", som är andra bokstav i båda. Slutligen är i det varumärke som ansökan gäller beståndsdelen "NU" skild från ändelsen "TRIDE" med ett bindestreck, medan beståndsdelarna "TUFF" och "TRIDE" i det äldre varumärket är skrivna som ett enda ord.

47 För det andra föreligger inte heller ljudlikhet mellan de två beståndsdelarna i fråga. Om den relevanta målgruppen uttalar dessa båda stavelser på tyska, uttalas nämligen beståndsdelen "TUFF" som [tuf] och beståndsdelen "NU" som [nu]. Om den relevanta målgruppen uttalar samma stavelser på engelska, uttalas beståndsdelen "TUFF" som det engelska ordet "tough" och beståndsdelen "NU" som det engelska ordet "new".

48 För det tredje är en jämförelse mellan dessa beståndsdelar vad avser de begrepp som de innefattar irrelevant för det fall att den relevanta målgruppen uttalar dessa båda stavelser på tyska, eftersom ingen av dessa båda beståndsdelar har någon bestämd innebörd i det tyska språket. Om däremot den relevanta målgruppen uttalar dessa båda stavelser på engelska, får de helt olika betydelser, eftersom beståndsdelen "TUFF" skulle kunna associeras med det engelska ordet "tough", som betyder hård eller hållbar, medan beståndsdelen "NU" skulle kunna associeras med det engelska ordet "new", som betyder ny.

49 Vad sedan gäller ändelsen "TRIDE", som är gemensam för de båda varumärkena i fråga, skall det erinras om att överklagandenämnden i det överklagade beslutet ansåg att denna beståndsdel var att betrakta som beskrivande för nitreringsprocessen ("the process of nitriding"), vilken inte endast de varor och tjänster som omfattas av de båda aktuella varumärkena är avsedda att användas för, utan även varor och tjänster som betecknas av andra varumärken (punkterna 19 och 8 i det överklagade beslutet). Dessutom har sökanden själv medgivit under förhandlingen i överklagandenämnden att beståndsdelen "TRIDE" är att hänföra till nitreringsprocessen inom industrin för behandling av metaller (punkt 12 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden har således ansett att denna beståndsdel inte har någon speciell särskiljningsförmåga och att det följaktligen inte skall fästas någon otillbörlig vikt ("undue importance") vid denna, vid jämförelsen mellan de två varumärkena.

50 Det kan i detta avseende konstateras att, i likhet med vad harmoniseringsbyrån och intervenienten med all rätt har angivit, ändelsen "TRIDE" inte alls har särskiljningsförmåga, eller åtminstone mycket liten, avseende de berörda varorna och tjänsterna. Den hänför sig nämligen till nitreringstekniken och betecknar följaktligen dessa varors och tjänsters avsedda användning. Det framgår

dessutom av handlingarna i det administrativa förfarandet vid överklagandenämnden att samma ändelse vanligtvis används inom handeln som beteckning för varor och tjänster som används i nitreringsprocessen, vilket bekräftas av att andra ordmärken med denna ändelse registrerats som nationella varumärken i flera medlemsstater, till exempel VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE och BALTRIDE. Det faktum att endast ett av dessa varumärken, nämligen varumärket VITRIDE, har registrerats i Tyskland, medför inte att denna iakttagelse förlorar sin giltighet, eftersom den relevanta målgruppen, genom att vara högt specialiserad, kan ha kännedom om varumärken som förekommer på andra marknader inom gemenskapen.

51 Sökandens begäran om vidtagande av åtgärder för bevisupptagning, i syfte att erhålla ett expertutlåtande för att påvisa att ändelsen "TRIDE" inte hänför sig till de berörda varornas och tjänsternas avsedda användning, kan under dessa omständigheter inte bifallas.

52 Av vad anförts följer att graden av likhet mellan de ifrågavarande varumärkena inte är så hög att det skall anses att det föreligger en risk för förväxling dem emellan. Denna slutsats styrks av det faktum att den relevanta målgruppen är högt specialiserad inom sektorn för de berörda varorna och tjänsterna, och följaktligen kan förväntas ha en hög uppmärksamhetsnivå vid valet av dessa varor och tjänster.

53 Denna slutsats mister inte sin giltighet av sökandens övriga argument.

54 Vad gäller, för det första, argumentet att det äldre varumärket skulle vara känt eller välkänt, preciserade sökanden vid förhandlingen att det verkligen endast var detta varumärkes renommé som den avsåg åberopa.

55 I detta avseende kan det konstateras att begreppet "känt varumärke" förekommer i en annan bestämmelse, nämligen artikel i 8.5 i förordning nr 40/94. I enlighet med denna bestämmelse åtnjuter varumärken som tillhör denna kategori ett mer omfattande skydd, så till vida att en invändning kan grundas på förekomsten av ett sådant märke utan att det är nödvändigt att visa vare sig likhet mellan de berörda varorna eller tjänsterna, eller att det föreligger en risk för förväxling. Det kan emellertid konstateras att sökanden inte har åberopat denna bestämmelse, vare sig under det administrativa förfarandet i harmoniseringsbyrån, eller i sin ansökan.

56 Det skall likväl erinras om att domstolen i punkt 24 i domen i det ovannämnda målet Canon, har fastslagit att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling.

57 Sökanden har i förevarande fall, för att stödja sitt påstående att det äldre varumärket är känt, i sin ansökan begränsat sig till att åberopa det faktum att ordmärket TUFFTRIDE har registrerats som nationellt varumärke i ett flertal länder.

58 Denna omständighet är emellertid inte i sig tillräcklig för att visa att det äldre varumärket är känt inom det relevanta området i gemenskapen, det vill säga i Tyskland. Det följer nämligen av domstolens rättspraxis att ett varumärke inte skall anses tillräckligt känt om det inte är känt för en betydande andel av den relevanta målgruppen (domen i det ovannämnda målet General Motors, punkterna 20—31). Sökanden har emellertid i förevarande fall inte frambringat någon som helst sådan bevisning.

59 Härav följer att sökandens argument, att varumärket är känt, inte kan godtas.

60 Vad gäller, för det andra, sökandens argument avseende associationsrisken, kan det konstateras att enligt domstolens rättspraxis utgör denna risk ett specialfall av förväxlingsrisken (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkterna 18 och 26, och Marca Mode, punkt 34). Associationsrisken karaktäriseras närmare bestämt av den omständigheten att varumärkena i fråga visserligen inte direkt kan förväxlas av den relevanta målgruppen, men de kan uppfattas som två varumärken med samma innehavare. Detta kan i synnerhet vara fallet då två varumärken förefaller tillhöra en serie varumärken skapade utifrån en gemensam grund.

61 Det är emellertid klarlagt att sökanden inte använder en serie varumärken innehållande beståndsdelen "TRIDE". Det är dessutom så, att även om möjligheten att en beståndsdel kan uppfattas som en gemensam grund för en potentiell serie varumärken i sig skulle vara tillräcklig för att ge upphov till en associationsrisk skulle så ändå inte vara fallet här, eftersom ändelsen "TRIDE", såsom redan visats, är av beskrivande karaktär.

62 En risk för association mellan två varumärken kan dessutom föreligga när det äldre märket även utgör namnet på det företag som innehar det. I sådana fall kan den relevanta målgruppen anta att varumärkena i fråga har samma innehavare, eller att det åtminstone finns en organisatorisk eller ekonomisk förbindelse mellan företagen i fråga, som till exempel ett licensavtal (se, angående det sistnämnda, domstolens dom av den 30 november 1993 i mål C-317/91, Deutsche Renault, REG 1993, s. I-6227, punkt 36 och följande punkter, svensk specialutgåva, volym 14, s. 439). I förevarande fall utgör emellertid inte det äldre varumärket sökandens namn.

63 Inte heller är de förbindelser som tidigare funnits mellan sökanden och intervenienten tillräckliga för att den associationsrisk som sökanden åberopat skall anses föreligga. Förutom det faktum att dessa kommersiella förbindelser

aldrig existerade på den tyska marknaden, är den relevanta målgruppen, genom att vara högt specialiserad inom den begränsade marknaden för de ifrågavarande varorna och tjänsterna, i stånd att känna till att dessa förbindelser upphört, vilket sökanden inte heller helt förnekade som svar på en fråga av förstainstansrätten vid förhandlingen.

64 Under dessa omständigheter saknas anledning att vidta sådana åtgärder för bevisupptagning som sökanden begärt i syfte att förhör skulle hållas med en av dennes representanter angående förekomsten, arten, varaktigheten och omfattningen av de kommersiella förbindelser som tidigare funnits mellan sökanden och intervenienten.

65 Av vad anförts följer att sökandens argument, att det föreligger en risk för förväxling i form av en risk för association mellan de båda varumärkena i fråga, inte heller kan godtas.

66 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 40/94

Parternas argument

67 Sökanden har angivit att intervenienten under ett flertal år har verkat som allmänt försäljningsombud för denne i Förenta staterna och Kanada. Emellertid

har intervenienten, enligt sökanden, sedan den kommersiella förbindelsen brutits följt en kommersiell strategi som syftar till att allmänheten skall fortsätta att sammankoppla det varumärke som ansökan gäller med sökandens företag.

68 Enligt sökanden försöker intervenienten registrera ett varumärke som är mycket likt det äldre varumärket för att genom denna avsiktliga efterbildning tillgodogöra sig det äldre varumärkets anseende, och denne handlar därigenom i ond tro och ägnar sig åt rättsmissbruk. Sökanden anser följaktligen att det varumärke som ansökan gäller strider mot allmän ordning och mot allmän moral, i den mening som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 40/94.

69 Harmoniseringsbyrån har i huvudsak angivit att artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 inte innehåller ett relativt registreringshinder som skall prövas inom ramen för ett invändningsförfarande, och att nämnda artikel inte är avsedd att omfatta situationer då den som ansöker om varumärke handlar i ond tro.

70 Intervenienten har gjort gällande att artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 inte utgör grund för en invändning, i den mening som avses i artikel 42.1 i samma förordning.

71 Intervenienten har även tillbakavisat sökandens argument, enligt vilket den förstnämnda avsiktligt skulle ämna inleda allmänheten i villfarelse avseende berörda varors och tjänsters kommersiella ursprung. Intervenienten har i detta sammanhang gjort gällande att nitreringsprocessen, i vilken de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket ingår, tidigare har varit föremål för patent som innehades av sökanden, och att skyddsperioden för flertalet av dessa patent löpt ut. Följaktligen har, enligt intervenienten, sökanden inte rätt att hindra andra företag från att vare sig marknadsföra de varor och tjänster som omfattas av

detta varumärke, eller använda ändelsen "-tride" som beståndsdel i ett varumärke.

Förstainstansrättens bedömning

72 Det framgår av lydelsen av artikel 42.1, liksom av systematiken i artiklarna 42 och 43 i förordning nr 40/94, att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7 i samma förordning inte skall prövas inom ramen för ett invändningsförfarande. De enda omständigheter som kan ligga till grund för en invändning är nämligen, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, de relativa registreringshinder som avses i artikel 8 i sagda förordning. Det är emellertid en på så sätt begränsad invändning som harmoniseringsbyrån är kallad att pröva i enlighet med artikel 43.5 i förordning nr 40/94. Registreringsförfarandet kännetecknas dessutom av att det är indelat i etapper. Således skall harmoniseringsbyrån inom ramen för granskningsförfarandet på eget initiativ pröva om det föreligger något absolut registreringshinder i förhållande till det varumärke som ansökan gäller (artikel 38.1 i förordning nr 40/94). Om så inte är fallet skall ansökan om varumärke offentliggöras i enlighet med artiklarna 38.1 och 40.1 i samma förordning. Om en invändning har framställts inom en tidsfrist på tre månader räknat från offentliggörandet, skall harmoniseringsbyrån därpå, i enlighet med artikel 42.1 i förordning nr 40/94, inom ramen för invändningsförfarandet pröva de relativa registreringshinder som har åberopats av den part som har framställt invändningen in fine i samma förordning (artikel 74.1).

73 Det är förvisso riktigt att tredje man, i enlighet med artikel 41.1 i förordning nr 40/94, kan ge in anmärkningar till harmoniseringsbyrån avseende, bland annat, absoluta registreringshinder. Emellertid framgår det inte av handlingarna i akten att sökanden i förevarande fall skulle ha ingivit sådana anmärkningar till harmoniseringsbyrån avseende artikel 7.1 f i samma förordning. Dessutom, även om så skulle ha varit fallet, begränsas verkningarna av sådana anmärkningar till

att harmoniseringsbyrån prövar huruvida det finns anledning att återuppta granskningsförfarandet, i syfte att kontrollera huruvida det absoluta registreringshinder som åberopats skall medföra att ansökan om varumärke skall avslås. Av detta följer att det inte är i ett invändningsförfarande som harmoniseringsbyrån skall beakta anmärkningar från tredje man, som har ingivits i enlighet med artikel 41.1 i förordning nr 40/94. Så är fallet även om anmärkningarna från tredje man har ingivits under ett invändningsförfarande. Dessutom har harmoniseringsbyrån, då den ställs inför en sådan situation, möjlighet att förklara invändningsförfarandet vilande i enlighet med regel 20.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).

74 Dessutom har endast den som är part i ett förfarande vid harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 58 i förordning nr 40/94, rätt att väcka talan vid överklagandenämnden. Det följer även av artikel 63.4 i samma förordning att möjligheten att väcka talan vid gemenskapsdomstolen endast är öppen för parterna i det förfarande vid överklagandenämnden som mynnat ut i det överklagade beslutet. Emellertid föreskrivs det i artikel 41.1 sista meningen i förordning nr 40/94, att de personer som ger in anmärkningar till harmoniseringsbyrån inte skall betraktas som parter i förfarandet vid denna. Följaktligen kan en sådan person inte väcka talan vid vare sig överklagandenämnden eller, *a fortiori*, vid gemenskapsdomstolen för att ifrågasätta lagenligheten i ett beslut av harmoniseringsbyrån med avseende på det absoluta registreringshinder som har åberopats. Detsamma gäller för en part som i samband med en invändning som den framställt mot registrering av ett gemenskapsvarumärke ger in anmärkningar till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 41.1 i förordning nr 40/94, då denna part i detta avseende inte på något sätt skiljer sig från någon annan tredje man som ger in sådana anmärkningar. Följaktligen kan inte den berörda parten i ett sådant fall, inom ramen för en talan väckt vid överklagandenämnden eller vid gemenskapsdomstolen i syfte att få lagenligheten av harmoniseringsbyråns beslut i invändningsärendet prövat, ifrågasätta detta besluts lagenlighet med åberopande av det absoluta registreringshinder som dennes anmärkningar avsett.

75 Härav följer att artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 inte ingår bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka det överklagade beslutet skall prövas. Talan kan följaktligen inte vinna bifall på den grunden att artikel 7.1 f i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

76 Under alla omständigheter skall det konstateras att det villkor som uppställs i artikel 7.1 f i förordning nr 40/94, nämligen att det varumärke som ansökan gäller skall anses strida mot allmän ordning och mot allmän moral, inte är uppfyllt i förevarande fall. I likhet med vad harmoniseringsbyrån med all rätt har angivit i sin svarsinlaga, omfattar inte denna bestämmelse det fallet då en person som ansöker om varumärke handlar i ond tro. Det följer nämligen av en genomläsning av samtliga stycken i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att dessa avser inneboende egenskaper hos det varumärke som ansökan gäller, och inte omständigheter som rör uppträdandet hos den person som ansöker om varumärket, såsom dem som har åberopats av sökanden i förevarande fall.

77 Talan kan följaktligen inte heller vinna bifall på den andra grunden.

78 Av det ovan anförda följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

79 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 april 2003.

H. Jung
Justitiesekreterare

M. Vilaras
Ordförande