FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 9 juli 2003 *

I mål T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, Bigues i Riells (Spanien), företrätt av advokaten A. Canela Giménez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av O. Montalto och J.F. Crespo Carrillo, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) var:

Giorgio Beverly Hills, Inc., Santa Monica, Kalifornien (Amerikas förenta stater),

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 11 april 2001 (ärende R 258/2000-1)

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 22 januari 2003,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 I artikel 52 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, föreskrivs bland annat följande:

"1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln är uppfyllda.

..."

2 I artikel 8 i förordning nr 40/94 stadgas bland annat följande:

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

a) ...,

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, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

i) Gemenskapsvarumärken.

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå.

..."

3 I artikel 56 i förordning nr 40/94 föreskrivs bland annat följande:

"2. På begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Om det äldre gemenskapsvarumärket den dag ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggörs har varit registrerat i minst fem år, skall innehavaren av det äldre gemenskapsvarumärket dessutom lägga fram bevis för att de förutsättningar som anges i artikel 43.2 var uppfyllda vid denna tidpunkt. I avsaknad av sådan bevisning skall ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, skall det vid prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen."

4 I regel 40.5 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) föreskrivs följande:

"Om sökanden enligt artikel 56.2 eller 56.3 i förordning [nr 40/94] skall inkomma med bevis på användning eller bevis på att det finns verkliga skäl till icke-användning skall regel 22 gälla i tillämpliga delar."

5 Regel 22 i förordning nr 2868/95 har följande lydelse:

"1. Då den invändande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i förordning [nr 40/94] måste tillhandahålla bevis på användning eller visa att det finns verkliga skäl till ickeanvändning skall Byrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invändande parten inte tillhandahåller dessa bevis före tidsfristens utgång, skall Byrån avvisa invändningen.

2. De uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder denna information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begränsas till inlämnandet av stödjande dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordning [nr 40/94].

4. Då de bevis som tillhandahålls i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inte är på invändningsförfarandets språk, får Byrån kräva att den invändande parten inlämnar översättning av bevisen på det språket inom en av Byrån angiven tidsfrist."

Bakgrund till tvisten

6 Den 1 april 1996 ingav Giorgio Beverly Hills, Inc., (nedan kallat innehavaren) en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke i enlighet med förordning nr 40/94 till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

7 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket GIORGIO AIRE.

8 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avsåg ingår i klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

"Toalettsaker och tvål för män och kvinnor, nämligen parfymer, eau-de-cologne, eteriska oljor för användning som kroppsparfymer, rakvatten och rakbalsam, fuktbevarande krämer för kroppen, parfymerade tvålar och geléer och talk."

9 Detta varumärke registrerades den 17 februari 1998 och offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 78/98 av den 12 oktober 1998.

10 Sökanden ingav den 20 november 1998 med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 en ansökan om ogiltighetsförklaring avseende registreringen av detta gemenskapsvarumärke. Denna ansökan avsåg alla former av produkter som omfattades av gemenskapsvarumärket. Sökanden, som hänvisade till artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, åberopade till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring följande äldre spanska varumärken:

— Nummer 1 747 375: figurmärke, återgivet nedan för att ange "parfymerivaror och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat" som omfattas av klass 3.



— Nummer 1 160 413: figurmärke, återgivet nedan för att ange "eau-de-cologne, deodoranter för kroppen, shamponeringsmedel, badgel, hårsprej,

hårbalsam, pomada, kroppslotion, rengöringslotion, läppstift, nagellack, solkräm (kosmetika), ansiktsvatten" som omfattas av klass 3.

J.Giorgi

— Nummer 1 747 374: figurmärke, återgivet nedan för att ange "parfymerivaror och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat" som omfattas av klass 3.



— Nummer 1 789 484: figurmärke som återges nedan för att ange "parfymer och kosmetika" som omfattas av klass 3.

GIORGI



— Nummer 957 216: ordmärket AIR GIORGI för att ange "insektsdödande medel, doftsprejer och luftrenare och luktuppfriskare" som omfattas av klass 5.

11 Efter ansökan från innehavaren av gemenskapsvarumärket anmodades sökanden att lägga fram bevis för att de äldre varumärkena verkligen hade använts i enlighet med artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94.

12 Sökanden framlade inom den frist som harmoniseringsbyrån fastställt för att lägga fram bevis för att de äldre varumärkena verkligen hade använts, flera handlingar, bland annat fakturor, broschyrer och reklammaterial.

13 Annulleringsenheten ogiltigförklarade genom beslut av den 17 december 1999 gemenskapsvarumärket GIORGIO AIRE, på grund av att det förelåg en risk för att allmänheten skulle förväxla detta varumärket och de äldre varumärkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375), MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI LINE (nummer 1 789 484). Dessutom ansåg annulleringsenheten att det inte var visat att de äldre varumärkena AIR GIORGI (nummer 957 216) och J GIORGI (nummer 1 160 413) verkligen hade använts beträffande de varor som omfattades av registreringen under den femårsperiod som föregick ansökan om ogiltighetsförklaring.

14 Den 11 februari 2000 överklagade innehavaren annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

15 Första överklagandenämnden biföll överklagandet genom beslut av den 11 april 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden ogiltigförklarade annulleringsenhetens beslut och avslog ansökan om ogiltighetsförklaring.

16 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att annulleringsenheten haft fog för att finna att de bevis som lagts fram av sökanden var otillräckliga för att visa att de äldre varumärkena AIR GIORGI och J GIORGI verkligen hade använts under den femårsperiod som föregick ansökan om ogiltighetsförklaring, och vidare, att det trots att det föreligger identitet mellan de ifrågavarande varorna finns tillräckliga skillnader mellan det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE och de äldre varumärkena som innefattar orden GIORGI LINE och MISS GIORGI för att utesluta varje risk för förväxling.

Förfarandet och parternas yrkanden

17 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juli 2001.

18 Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsinlaga till förstainstansrättens kansli den 14 december 2001.

19 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— ogiltigförklara varumärket GIORGIO AIRE, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Vid förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande om att förstainstansrätten skulle ogiltigförklara det omtvistade varumärket.

Rättslig bedömning

22 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94 och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

23 Sökanden anser att de handlingar som ingetts till harmoniseringsbyrån visar att de äldre varumärkena AIR GIORGI och J GIORGI faktiskt använts under de fem år som föregick ansökan om ogiltighetsförklaring.

24 Sökanden har gjort gällande att den övertog de äldre varumärkena genom överlåtelse vilken registrerades av Oficina española de patentes y marcas (den spanska byrån för patent och varumärken) den 2 juni 1998. Överlåtare var bolaget Industria de la Keratina Aerosoles, SA. Sökanden anser härvidlag att även om bevis finns för att de äldre varumärkena har använts under perioden från och med den 20 november 1993 till den 20 november 1998, så var användningen av dessa varumärken under perioden som föregick överlåtelsen betingad av den svåra ekonomiska situation vari befann sig det bolag som tidigare innehade varumärket, vilket var anledningen till att de ifrågavarande varumärkena såldes, och senare till att nämnda bolag försattes i konkurs på egen begäran.

25 Sökanden har hävdat att den i alla händelser har förebragt tillräcklig bevisning för att visa att de äldre varumärkena har använts. De fakturor som sökanden företedde för annulleringsenheten såsom bilagorna 1, 2, 3, 5 och 6 till sin skrivelse av den 6 juli 1999 skulle sålunda visa att tusentals varor har sålts och introducerats på marknaden under de äldre varumärkena.

26 Sökanden anser för övrigt att den faktiska användningen av ett varumärke inte är beroende av någon försäljning av en fast eller bestämd mängd varor. Enligt sökanden är förekomsten av varje varumärke på en marknad beroende av varumärkets egenskaper liksom av hur allmänheten vid en viss tidpunkt tar emot den aktuella varan.

27 När det gäller de fakturor som företetts såsom bilagorna 10, 11 och 12 till skrivelsen av den 6 juli 1999 har sökanden gjort gällande att ordet GIORGI är det enda som omnämns däri, eftersom detta ord är det enda som är gemensamt för alla de äldre varumärkena och det utgör den huvudsakliga, den mest karakteristiska och den mest utmärkande beståndsdelen i dessa.

28 Sökanden har dragit slutsatsen att användningen av de äldre varumärkena AIR GIORGI och J GIORGI har visats genom de bevis som fastställs i regel 22 i förordning nr 2868/95.

29 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att den yttrar sig i förevarande mål enbart beträffande frågor som avser tillämpningen av bestämmelserna om gemenskapsvarumärken som den anser det nödvändigt att klargöra.

30 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden haft fog för att anse att sökanden inte visat att de äldre varumärkena AIR GIORGI och J GIORGI hade använts.

31 Beträffande bevisen för att det äldre varumärket J GIORGI hade använts anser harmoniseringsbyrån för det första att överklagandenämnden, troligen på grund av kopians dåliga kvalitet, felaktigt ansåg att den faktura som presenterats som bevis nr 1 syftar på varan CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. Denna faktura syftar enligt harmoniseringsbyrån i själva verket på varan CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. Harmoniseringsbyrån har för det andra vidhållit påståendet att ingen av de handlingar som företetts av sökanden såsom bevis på användning syftar på varumärket J GIORGI, och att användningen av sagda varumärke således inte har visats.

32 Beträffande bevisen på användningen av det äldre varumärket AIR GIORGI anser harmoniseringsbyrån att försäljningen av varor under detta varumärke, vilket visats av sökanden, har varit väldigt begränsad under flera år under den period om fem år som föregått datum för ansökan om ogiltighetsförklaring.

33 Harmoniseringsbyrån hävdar slutligen att överklagandenämnden med rätta fann att "det är märkligt att sökanden inte har uppvisat något exemplar av de ifrågavarande varorna" och att det saknas skäl att fastställa att de två aktuella varumärkena har bringats till en betydande mängd konsumenters kännedom.

Förstainstansrättens bedömning

34 Enligt nionde skälet i förordning nr 40/94 är det endast berättigat att skydda äldre varumärken i den utsträckning dessa faktiskt används. I enlighet med detta skäl

föreskrivs i artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94 att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke kan kräva bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom det område inom vilken det skyddas. Om den som har ansökt om ogiltighetsförklaring, och har anmodats att ge bevis på att det äldre varumärket verkligen använts, inte bevisar att det äldre varumärket i fråga faktiskt har använts på den berörda marknaden, kan inte detta äldre varumärke utgöra grund för ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke.

35 Förstainstansrätten noterar inledningsvis att en verklig användning förutsätter att varumärket faktiskt har använts på den berörda marknaden för att identifiera varorna eller tjänsterna. En verklig användning skall således anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning, som inte kan leda till att varumärket faktiskt skall anses ha använts på en viss marknad. Om varumärket inte objektivt sett faktiskt förekommer på marknaden, inte är beständigt i tiden och kännetecknets utformning inte är oföränderlig, med följden att det inte uppfattas av konsumenterna som en uppgift om de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung, skall det i detta avseende inte anses föreligga en faktisk användning av varumärket, även om innehavaren har för avsikt att verkligen använda varumärket (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 36).

36 Vad beträffar kriterierna för bedömningen av denna verkliga användning, skall omständigheterna i förevarande mål, i enlighet med regel 40.5 i förordning nr 2868/95, bedömas mot bakgrund av ordalydelsen i regel 22.2 i förordning nr 2868/95, enligt vilken de uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall avse information om plats, tid, omfattning och typ av användning.

37 Sökanden var tvungen att i förevarande fall visa att både figurmärket J GIORGI avseende "eau-de-cologne, deodoranter för kroppen, shamponeringsmedel, badgel, hårsprej, hårbalsam, pomada, kroppslotion, rengöringslotion, läppstift, nagellack, solkräm (kosmetika), ansiktsvatten" som omfattas av klass 3, och ordmärket AIR GIORGI avseende "insektsdödande medel, doftsprejer och luftrenare och luktuppfriskare" som omfattas av klass 5 hade använts i Spanien. Detta bevis skulle dessutom avse den period om fem år som föregått datum för ansökan om ogiltighetsförklaring, det vill säga för perioden från den 20 november 1993 till den 20 november 1998.

38 I detta avseende har sökanden inför annulleringsenheten företett flera handlingar, bland annat fakturor (handlingarna nr 1—15), reklammaterial, det vill säga broschyrer (handlingarna nr 16—18) liksom en videokassett (handling nr 19) som bevis på att de äldre varumärkena vilka återgavs i bilagorna till dess skrivelse av den 6 juli 1999 använts.

39 Sökanden har gjort gällande att den övertog de äldre varumärkena genom överlåtelse vilken registrerades av Oficina española de patentes y marcas den 2 juni 1998. Överlåtare var bolaget Industria de la Keratina Aerosoles, SA. Enligt sökanden var användningen av dessa varumärken under perioden som föregick överlåtelsen var betingad av den svåra ekonomiska situation vari befann sig det bolag som tidigare innehade varumärket, vilket var anledningen till att de ifrågavarande varumärkena såldes, och senare till att nämnda bolag försattes i konkurs på egen begäran.

40 Den nuvarande och tidigare situationen för varumärkesinnehavaren saknar relevans vid bedömningen av huruvida varumärket har använts, eftersom beviset på verklig användning skall styrka att varumärket faktiskt har förekommit på den berörda marknaden under den period om fem år som föregått datum för ansökan om ogiltighetsförklaring, oavsett frågan om vem som var detta varumärkes ägare under nämnda period.

41 Sökanden har för övrigt inte påstått att det skulle finnas skälig grund i enlighet med artikel 56.2 i förordning nr 40/94 för att de ifrågavarande varumärkena inte använts. Begreppet skälig grund, till vilket hänvisas i nämnda artikel, syftar i huvudsak på yttre omständigheter i förhållande till innehavaren till varumärket vilka förbjuder denne från att utnyttja detta varumärke, snarare än på omständigheter som hänför sig till dennes ekonomiska svårigheter.

42 När det för det första gäller användningen av det äldre varumärket J GIORGI har överklagandenämnden påpekat att ingen av de fakturor som sökanden har företett visar att en betydande mängd varor har sålts under detta varumärke.

43 Sökanden har nämligen företett en rad fakturor som inte alls hänvisar till nämnda varumärke, med undantag av faktura nr 1 rörande vilken överklagandenämnden har hävdat att den avser försäljningen av 32 enheter av varan CHAMP J GIORGI (punkt 13 i det omtvistade beslutet). Vad gäller harmoniseringsbyråns konstaterande som har vitsordats av sökanden vid förhandlingen och enligt vilket överklagandenämnden, troligen på grund av kopians dåliga kvalitet, felaktigt ansåg att faktura nr 1 syftade på varan CHAMP J GIORGI 750 ML C/16 när den i själva verket syftade på varan CHAMPU GIORGI 750 ML C/16, finner förstainstansrätten att detta konstaterande skall godtas.

44 Det finns således inget bevis på att detta varumärke har använts under referensperioden, eftersom de handlingar som syftar på varorna GIORGI, MISS GIORGI, GIORGI LINE inte kan anses utgöra bevis på att det äldre varumärket J GIORGI har använts. Även om användningen av ett gemenskapsvarumärke i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats skall anses innebära att varumärket används, i enlighet med artikel 15.2 a i förordning nr 40/94, innebär användningen i förevarande fall av kännetecknen GIORGI, MISS GIORGI och GIORGI LINE att varumärket J GIORGI:s egenartade karaktär förändras. Av detta följer att användningen av sagda märke inte har bevisats.

45 Sökanden har beträffande det äldre varumärket AIR GIORGI för det andra företett flera fakturor som avser rumsdofterna "antitabaco, lavanda, maderas, floral" som förknippats med sagda varumärke och som enligt harmoniseringsbyrån visar försäljningen av 24 enheter under år 1994, 4 800 enheter varav 2 640 lämnades tillbaka (det vill säga en verklig försäljning av 2 160 enheter) under år 1995 och av 312 enheter under år 1996 av dessa varor. De broschyrer som företetts såsom handlingarna nr 16 och nr 18 visar dessutom att försäljning skett av fem rumsdoftssprejer under varumärket AIR GIORGI ("antitabaco, lavanda, maderas, floral et seco" och av två rumsdoftssprejer "ecológico").

46 Försäljningen av de varor som förknippats med sagda varumärke, vilket sökanden anfört som bevis, var väldigt begränsad, för att inte säga obefintlig, under fyra av de fem år som föregick datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring, det vill säga åren 1994, 1996, 1997 och 1998.

47 De av sökanden åberopade bevisen visar således inte att ifrågavarande varumärke har förekommit beständigt i tiden under de fem år som föregick datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring.

48 Med hänsyn till att sökanden inte har visat att dennes varumärken AIR GIORGI och J GIORGI verkligen användes i Spanien mellan den 20 november 1993 och den 20 november 1998 för varor för vilka dessa varumärken har registrerats, anser förstainstansrätten att det är med rätta som överklagandenämnden funnit att det inte har bevisats att sagda varumärken verkligen har använts.

49 Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den första grunden genom vilket det gjorts gällande att artikel 56.2 och 56.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94

Parternas argument

50 Sökanden har beträffande varumärket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) gjort gällande att den figurativa beståndsdelen i detta är av abstrakt karaktär och att den inte kan återges fonetiskt. Denna beståndsdel saknar från begreppssynpunkt för övrigt egenartad karaktär. Sökanden anser beträffande ordet "line" att överklagandenämnden med rätta har ansett att den för konsumenten praktiskt taget är oförnimbar och att detta ord följaktligen endast har en estetisk funktion.

51 Sökanden anser att den huvudsakliga beståndsdelen i varumärket GIORGI LINE, från visuell synpunkt, är ordet "giorgi", eftersom det är det ord som konsumenten uppfattar som det mest framträdande, och det utgör den enda beståndsdel som denne kan uppfatta för att efterfråga mer av den ifrågavarande varan. Ordet "giorgi" skiljer sig enligt sökanden klart från ordet "line". Sökanden har för övrigt anfört att alla de äldre varumärkena innehåller ordet "giorgi" som är det centrala ordet i dessa.

52 Sökanden anser att överklagandenämndens argument, enligt vilket ordet GIORGI saknar särskiljande karaktär, saknar relevans med hänsyn till egennamnens stora betydelse inom området för parfymeri- och lyxvaror.

53 Sökanden har vidare angett att de argument som framförts beträffande varumärket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) även äger tillämpning beträffande varumärkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI

LINE (nummer 1 747 375). Sökanden har dock gjort gällande att den grafiska beståndsdelen i dessa varumärken är ännu enklare och följaktligen mindre förnimbar för konsumenten.

54 Beträffande det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE anser sökanden att man särskilt skall ge akt på den första beståndsdelen av detta varumärke, nämligen ordet "giorgio", eftersom det för det första är placerat främst i kännetecknet och eftersom det för det andra utmärker sig genom att vara ett maskulint namn. Beträffande den andra beståndsdelen i detta varumärke, nämligen ordet "aire", anser sökanden att det endast är underordnat och inte alls särskiljer de varor som omfattas av det omtvistade varumärket, eftersom det leder tankarna till varans egenskaper, nämligen att denna är en aerosolsprej eller att den skall spridas i luften.

55 Sökanden anser dessutom att överklagandenämnden med rätta funnit att de motstående varumärkena från begreppssynpunkt liknar varandra och att det föreligger identitet mellan de varor som omfattas av sagda varumärken.

56 Harmoniseringsbyrån anser beträffande undersökningen av förväxlingsrisken att man måste beakta alla beståndsdelar i varje kännetecken. Den har i detta avseende ifrågasatt sökandens undersökning som begränsar jämförelsen av de motstående kännetecknen till att enbart avse orden "giorgi" och "giorgio", utan att ta hänsyn till de andra figurativa och verbala beståndsdelarna som finns i dessa kännetecken.

57 Harmoniseringsbyrån delar överklagandenämndens påstående, som återfinns i punkt 18 i det omtvistade beslutet, enligt vilket det omtvistade varumärket företer viss visuell och fonetisk likhet med de äldre varumärkena liksom en viss begreppsmässig likhet, eftersom ordet "giorgi", som är ett italienskt familjenamn och ingår i alla de äldre varumärkena, utgör en del av ordet "giorgio" som för övrigt är ett italienskt förnamn. Harmoniseringsbyrån anser dock att det föreligger väsentliga och subtila skillnader mellan orden "giorgio" och "giorgi".

58 När det gäller ordet "aire" som finns i det omtvistade varumärket, har harmoniseringsbyrån för övrigt hävdat att det inte leder tankarna till att de varor som omfattas av detta varumärke är aerosolsprejer.

59 Harmoniseringsbyrån drar slutsatsen att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de äldre varumärkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375 och nummer 1 789 484) och det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE.

60 När det slutligen gäller det äldre varumärket MISS GIORGI (nummer 1 747 374) har harmoniseringsbyrån gjort gällande att beståndsdelen "miss" är oskiljbar från ordet "giorgi" och att det antagligen avser produktlinjer som särskilt vänder sig till kvinnor. Harmoniseringsbyrån anser för övrigt att detta varumärke skiljer sig fonetiskt från det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE och att det därför inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan dem.

Förstainstansrättens bedömning

61 Enligt domstolens rättspraxis i fråga om 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) vars normativa innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, kan det föreligga en risk för förväxling 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 av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).

62 Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling hos allmänheten avgöras genom att det görs en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 26).

63 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, särskilt varumärkenas likhet 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 eller vice versa (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hänsyn till risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas bland andra faktorer mot bakgrund av graden av likhet mellan märket och kännetecknet samt mellan de varor eller tjänster som avses.

64 Dessutom har det intryck, som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts vara eller tjänst som är i fråga, avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dessutom tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör 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).

65 I förevarande fall har de äldre varumärkena registrerats i Spanien och de berörda produkterna är varor som köps löpande. Bedömningen huruvida risk för förväxling föreligger skall därför göras med utgångspunkt i den målgrupp som utgörs av genomsnittskonsumenten i den medlemsstaten.

66 Mot bakgrund av ovanstående skall förstainstansrätten göra en jämförelse mellan dels de ifrågavarande varorna, dels de motstående kännetecknen.

67 Beträffande jämförelsen av varorna har de spanska varumärkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI LINE (nummer 1 747 375) registrerats för "parfymerivaror och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat" och varumärket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) har registrerats för "parfymer och kosmetika" vilka alla omfattas av klass 3.

68 Överklagandenämnden fann, i punkt 17 i det omtvistade beslutet, att de varor som omfattas av de spanska varumärkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375 och nummer 1 789 484) och MISS GIORGI skall anses vara identiska med de varor som omfattas av det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE.

69 Det är för övrigt ostridigt mellan parterna att det föreligger identitet eller likhet mellan de varor som omfattas av de äldre varumärkena och de som omfattas av det omtvistade varumärket.

70 Beträffande jämförelsen mellan kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har för övrigt fastslagit att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer redan av det skälet att två varumärken är likljudande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

71 Därför skall de motstående kännetecknen i förevarande fall jämföras med avseende på visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter.

72 Överklagandenämnden fann beträffande den visuella jämförelsen, att även om det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE liknar de äldre varumärkena i så måtto att ordet GIORGI förekommer i alla de äldre varumärkena och att det ingår i ordet GIORGIO, så företer det dock stora skillnader. I alla de äldre varumärkena återfinns väsentliga figurativa beståndsdelar och en tillagd orddel (LINE eller MISS). Även det omtvistade varumärket innehåller en tillagd orddel, nämligen "aire", vilken återges med versaler i samma storlek som ordet "giorgio" (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

73 Det förhållandet att de äldre varumärkena och det omtvistade varumärket innehåller beståndsdelarna "giorgi" respektive "giorgio", vilka företer vissa likheter, är av mindre betydelse när de jämförs tillsammans och innebär inte i sig självt att det är möjligt att sluta sig till att det föreligger visuell likhet mellan de motstående kännetecknen.

74 Förekomsten av andra orddelar i kännetecknen, nämligen ordet "line" och ordet "miss" i de äldre varumärkena samt ordet "aire" i det omtvistade varumärket innebär att det helhetsintryck som varje kännetecken ger är annorlunda. De äldre varumärkena innehåller dessutom grafiska beståndsdelar som har en särskild och originell yttre form.

75 Det följer härav att överklagandenämnden hade fog för att finna att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen är tillräckliga för att anse att de inte är likartade från visuell synpunkt.

76 Beträffande den fonetiska jämförelsen har överklagandenämnden inte företagit någon specifik jämförelse av de ifrågavarande kännetecknen. Den har endast förklarat att även om det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE liknar de äldre varumärkena i så måtto att ordet "giorgi" förekommer i alla de äldre varumärkena och att det ingår i ordet "giorgio", företer det dock stora skillnader i förhållande till dessa äldre varumärken (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

77 Det skall härvidlag framhållas att det finns stora skillnader mellan de motstående kännetecknen och att deras likheter är försvinnande små i jämförelse med skillnaderna. Det omtvistade varumärket består av fyra stavelser (gior-gio-ai-re) varav endast en, nämligen stavelsen "gior" sammanfaller med de äldre varumärkena, vilka består av tre stavelser (miss-gior-gi) och av fyra stavelser (gior-gi-li-ne).

78 De fonetiska beståndsdelarna i de motstående kännetecknen som är gemensamma är således färre än de som är olika. De ifrågavarande varumärkena är därför olika från fonetisk synpunkt.

79 Överklagandenämnden har, beträffande den begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecknen, avfärdat att de motstående varumärkena skulle vara likartade, på sätt som därvid anfördes av Laboratorios RTB, SL (sökanden vid förstainstansrätten), på grund av att ordet "giorgio" i det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE från denna synpunkt är det dominerande, medan ordet "aire" beskriver egenskaperna hos de varor som omfattas av det omtvistade varumärket och som följaktligen därför inte kan särskilja dem.

80 Beträffande det omtvistade varumärket skall det för det första framhållas att ordet "aire", förutom att det saknar beskrivande betydelse för de ifrågavarande varorna, har en stor semantisk betydelse som tillkommer utöver den betydelse som det maskulina förnamnet GIORGIO har. Orden bildar därigenom en helhet som begreppsmässigt skiljer sig från de äldre varumärkena och särskilt i förhållande till de andra beståndsdelarna än ordet GIORGI i de äldre varumärkena, nämligen orden "line" och "miss".

81 Det skall för det andra påpekas att, i motsats till vad sökanden har påstått, ord av typen "giorgi" och "giorgio" inte kan karakterisera parfymerivaror och kosmetika. Med hänsyn till hur ofta verkliga eller påhittade italienska namn används inom parfymindustrin och med hänsyn till att konsumenterna är vana vid varumärken som innehåller dessa beståndsdelar, kommer konsumenterna, på sätt som överklagandenämnden har funnit, i själva verket inte att tro att detta innebär att alla de varor som hör under detta namn härrör från samma ursprung varje gång ett namn av denna typ förekommer hos ett varumärke tillsammans med andra beståndsdelar, bestående av ord eller figurer (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

82 Överklagandenämnden hade följaktligen fog för att finna att det mellan de ifrågavarande kännetecknen inte finns någon begreppsmässig överensstämmelse.

83 Även om de varor som omfattas av de motstående varumärkena i förevarande fall är identiska eller likartade, utgör de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen ett tillräckligt skäl för att således anse att det inte finns någon förväxlingsrisk hos målgruppen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 63).

84 Av vad anförts följer att överklagandenämnden hade fog för att finna att det inte finns någon risk för förväxling mellan det omtvistade varumärket GIORGIO AIRE och de äldre spanska varumärkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374), GIORGI LINE (nummer 1 747 375) och GIORGI LINE (nummer 1 789 484). Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den andra grunden, genom vilken det gjorts gällande att artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

85 Av detta följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 juli 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordförande