FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 11 maj 2005 *

I mål T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, Madrid (Spanien), inledningsvis företrätt av advokaterna N. Moya Fernández och J. Calderón Chavero, därefter av J. Calderón Chavero och advokaten T. Villate Consonni,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och I. de Medrano Caballero, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Caja de Ahorros de Murcia, Murcia (Spanien),

angående en talan som väckts mot det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 17 september 2003 (ärende R 244/2003-1) angående ett invändningsförfarande mellan CM Capital Markets Holding SA och Caja de Ahorros de Murcia,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och M.O. Czúcz,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 november 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 april 2004,

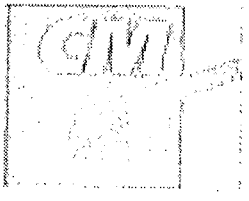
efter förhandlingen den 28 oktober 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Caja de Ahorros de Murcia (nedan kallad Caja de Ahorros) ansökte den 7 december 1999 vid harmoniseringsbyrån, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke i form av en röd kvadrat överstruken med ett gult streck, med bokstäverna "C" och "M" inuti i vitt, återgivet som följer:



2 De varor och tjänster som ansökan avsåg omfattades av klasserna 1–42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

3 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes den 23 oktober 2000 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 84/2000.

4 Den 23 januari 2001 framställde CM Capital Markets Holding SA en invändning mot det varumärke som ansökan gäller, med hänvisning till de spanska registreringarna nr 2 000 040, nr 2 000 041, nr 2 000 042 och nr 2 000 043 för tjänster som omfattas av klasserna 35, 36, 38, och 42, avseende följande figurmärke (nedan kallat det äldre varumärket):



5 Invändningen grundades på samtliga de tjänster som var skyddade av det äldre varumärket och den var riktad mot en del av de varor och tjänster som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke. Som grund för invändningen åberopades de grunder som avses i artikel 8.1 a, 8.1 b och 8.4 i förordning nr 40/94.

6 Genom beslut av den 27 januari 2003 godtog invändningsenheten delvis invändningen, med avseende på de tjänster som ansågs vara identiska eller av liknande slag, nämligen "Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster" i klass 35, "Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; bankverksamhet; fastighetsmäkleri" i klass 36, "Telekommunikation" i klass 38 och "Juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning" i klass 42, med motiveringen att det förelåg risk för att den spanska allmänheten skulle förväxla dessa tjänster.

7 Den 25 mars 2003 överklagade Caja de Ahorros invändningsenhetens beslut.

8 Genom beslut av den 17 september 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) biföll första överklagandenämnden överklagandet och upphävde invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden fastslog att de två tecknen i fråga inte var av liknande slag och att det inte förelåg risk för förväxling.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrättens skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— som en följd därav godta invändningen i dess helhet,

— förplikta invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om registrering av varumärket i fråga,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrättens skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Sökanden har vid förhandlingen återkallat sitt andra yrkande, om att invändningen skall godtas i dess helhet.

Rättslig bedömning

Huruvida sökandens yrkanden kan prövas i sak

12 Sökanden har genom sitt tredje yrkande begärt att förstainstansrätten skall förelägga invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån att fastställa att varumärket i fråga inte kan registreras. Härigenom anhåller sökanden således i sak om att harmoniseringsbyrån skall föreläggas att fastställa att det varumärke som ansökan gäller inte kan registreras för de ifrågavarande varorna och tjänsterna.

13 Det skall i detta avseende erinras om att inom ramen för en talan som väckts vid gemenskapsdomstolen mot ett beslut av en överklagandenämnd vid harmoniseringsbyrån är den sistnämnda enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoni-

seringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens dom. Sökandens yrkande att förstainstansrätten skall förelägga invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån att fastställa att varumärket i fråga inte kan registreras skall således avvisas (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 23 oktober 2002 i dom T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12).

Prövning i sak

14 Sökanden har åberopat en enda grund, vilken avser en överträdelse av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

15 Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde en felaktig prövning av risken för förväxling.

16 Den har hävdat att överklagandenämndens bedömning avseende skillnaderna mellan varumärkena är felaktig. Även om det är riktigt att det äldre varumärket innehåller beståndsdelen "CM" och uttrycket "capital markets", skall hänsyn ändå inte tas till det sistnämnda, eftersom det är fråga om ett generiskt uttryck för tjänster som skyddas av det äldre varumärket.

17 Den har dessutom gjort gällande att det varumärke som ansökan gäller återger den mest särskiljande delen av det äldre varumärket, vilket medför risk för förväxling, i synnerhet genom att den reklam som görs för tjänsterna i fråga är av fonetiskt slag, varför nämnda varumärkens skrivsätt och färg i detta fall saknar betydelse.

18 Sökanden har understrukit betydelsen av den fonetiska aspekten och dess dominans i förhållande till varumärkets visuella aspekt på grund av omfattningen av den muntliga förmedlingen av varumärket i reklam och vid konsumenternas förvärv. Det går inte att bortse från den stora likheten mellan de motstående varumärkenas fonetiska aspekter.

19 Sökanden har ifrågasatt den betydelse överklagandenämnden fäste vid de motstående varumärkenas färg och skrivsätt, vilka endast är av underordnad betydelse i förhållande till den omständigheten att båda varumärkena innehåller beståndsdelen "CM" och har identiska eller snarlika tillämpningsområden, vilket är avgörande för konsumentens helhetsbild av varumärkena i fråga och kan medföra risk för förväxling.

20 Sökanden har hänvisat till ett tidigare beslut av harmoniseringsbyrån av den 4 september 2002 i ärende R 223/2001-4, i vilket fjärde överklagandenämnden fann att det äldre varumärket och varumärket "CM 1824" inte kunde användas samtidigt, eftersom "CM" var det dominerande inslaget i båda varumärkena, trots att varumärkenas skrivsätt och återgivning skilde sig åt och fastän "CM" endast var en av flera beståndsdelar. Överklagandenämnden påpekade i beslutet att uttrycket "capital markets" var hänförligt till alla de tjänster för vilka det äldre varumärket var skyddat, och att konsumenterna inte skulle uppfatta det som en beståndsdel av det sistnämnda. Den fann således att en registrering i enlighet med den nya ansökan medförde risk för förväxling.

21 Genom en överföring av de kriterier som lades fram i detta beslut på förevarande fall, skall det, enligt sökanden, understrykas att de motstående varumärkenas dominerande beståndsdel "CM" i fonetiskt avseende är identisk, och att deras tillämpningsområden är identiska, vilket befäster den risk för association och förväxling som föreligger dem emellan.

22 Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden varken gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning av faktiska omständigheter eller till en felaktig rättstillämpning, och att den korrekt tillämpade bestämmelserna och gemenskapens rättspraxis när den avgjorde att tecknen i fråga varken var identiska eller liknade varandra och att det följaktligen inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

23 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

24 Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 förstås med äldre varumärken sådana som registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om gemenskapsvarumärke.

25 I förevarande fall är det äldre varumärke som invändningen grundas på registrerat i Spanien. För att fastställa huruvida risk för förväxling föreligger mellan de motstående varumärkena, skall följaktligen den uppfattning som omsättningskretsen i Spanien har beaktas.

26 Förstainstansrätten godtar i detta avseende överklagandenämndens definition av omsättningskretsen. Överklagandenämnden har med rätta funnit att de tjänster som omfattas av de i förevarande mål aktuella varumärkena är avsedda för en viss kategori personer, däribland dels personer med specialistkunskap, dels personer som behöver professionell rådgivning i finansiella, juridiska eller kommersiella ärenden, såsom bland annat bankkunder och juristbyråers klienter. Det handlar följaktligen om en tämligen specialiserad och välinformerad användarprofil. Det skall även påpekas att sökanden inte har motsatt sig denna definition.

27 Risken för förväxling skall således bedömas i förhållande till en mycket uppmärksam och medveten spansk konsument.

28 Enligt fast rättspraxis föreligger 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.

29 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av risken för förväxling med ledning av omsättningskretsens uppfattning av ifrågavarande kännetecken, varor eller tjänster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kännetecknen och mellan de varor eller tjänster som avses (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 31–33, och där angiven rättspraxis).

30 För det första skall det påpekas att det är ostridigt att de tjänster som omfattas av varumärkena i fråga är identiska.

31 Under dessa omständigheter beror utgången av målet på graden av likhet mellan tecknen i fråga. Det skall således undersökas huruvida graden av likhet mellan tecknen i fråga är tillräckligt hög för att det skall kunna anses föreligga en risk för förväxling mellan varumärkena.

32 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se 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, och där angiven rättspraxis).

33 De i förevarande fall motstående varumärkena skall således jämföras i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

34 Vad gäller, för det första, den visuella jämförelsen av varumärkena i fråga, skall det erinras om överklagandenämndens konstaterande att tecknet i det äldre varumärket utgjordes av två delar, nämligen dels uttrycket "capital markets" skrivet med svarta vanliga bokstäver, dels bokstäverna "C" och "M" ovanpå varandra, medan det varumärke som ansökan gäller endast utgjordes av bokstäverna "C" och "M" i standardiserade bokstäver i vitt, inuti en röd kvadrat överstruken med ett gult streck. Överklagandenämnden konstaterade dessutom i det ifrågasatta beslutet att bokstäverna "C" och "M" i det varumärke som ansökan gäller inte var placerade ovanpå varandra utan i linje, att de var placerade i en kvadrat med stark färg och att de var vita, medan bokstäverna i det äldre varumärket var svarta. Enligt överklagandenämnden var de visuella intrycken av de båda varumärkena helt olika och skillnaden förstärktes av att det äldre varumärket innehöll uttrycket "capital markets".

35 Det kan utan svårighet konstateras att de figurativa beståndsdelarna i det varumärke som ansökan gäller utgör en särskild grafisk helhet som skiljer sig från den grafiska helhet som det äldre varumärket utgör. Såsom överklagandenämnden med rätta angav är bokstäverna "C" och "M" nämligen inte placerade ovanpå varandra utan i linje, och de är placerade i en kvadrat med stark färg. De är dessutom vita, medan bokstäverna i det äldre varumärket är svarta.

36 Dessutom är uttrycket "capital markets" av stor betydelse för det visuella intrycket av det äldre varumärket, på grund av dess initiala placering på det mest synliga stället. Uttrycket kan av detta skäl omedelbart uppfattas.

37 Betydelsen av uttrycket "capital markets" begränsas förvisso genom att det har en betydelse som påminner om de tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat. Det dominerande inslaget i de båda varumärkena är således, trots olika skrivsätt och framställning, den gemensamma beståndsdelen "CM". Den begränsade betydelsen av uttrycket "capital markets" innebär följaktligen att det föreligger en viss visuell likhet mellan de båda varumärkena i fråga.

38 Denna visuella likhet är emellertid endast av mindre betydelse. Beståndsdelen "CM" framställs i skilda sammansättningar i de båda tecknen, i helt skilda färger och stilar.

39 Det framgår av dessa överväganden att även om de båda varumärkena har den gemensamma beståndsdelen "CM", föreligger det visuella olikheter som inte är obetydliga. Vad gäller den visuella helhetsuppfattningen av tecknen i fråga innebär således förekomsten av särskilda beståndsdelar i vart och ett av dem att de ger olika helhetsintryck.

40 Såsom överklagandenämnden med rätta konstaterade liknar de ifrågavarande tecknen följaktligen inte varandra i visuellt hänseende.

41 Vad därefter gäller den fonetiska jämförelsen skall det inledningsvis erinras om att sökanden har framhållit betydelsen av den fonetiska aspekten och dess dominans över den visuella när det handlar om hur varumärket används på marknaden och i reklam. Den har hävdat att det inte går att bortse från den stora fonetiska likheten mellan de motstående varumärkena.

42 Det kan konstateras att överklagandenämnden inte gjorde någon särskild jämförelse av de ifrågavarande varumärkena i fonetiskt avseende.

43 I detta avseende påpekar förstainstansrätten att två varumärken allmänt sett liknar varandra om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet dem emellan med avseende på en eller flera relevanta aspekter (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30, och av den 25 november 2003 i mål T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyrån — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953, punkt 38).

44 I förevarande mål utgör beståndsdelen "CM" samtidigt den verbala delen i det varumärke som ansökan gäller och en av de verbala delar som ingår i det äldre varumärket. Förstainstansrätten konstaterar följaktligen att det varumärke som ansökan gäller är identiskt i fonetiskt avseende med en av beståndsdelarna i det äldre varumärket. Emellertid är detta konstaterande enligt rättspraxis i sig inte tillräckligt för att dra slutsatsen att de två aktuella varumärkena, som helhet betraktade vart och ett för sig, liknar varandra.

45 Såsom redan har påpekats skall bedömningen av likheten mellan två varumärken grunda sig på det helhetsintryck de ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

46 Enligt rättspraxis kan ett sammansatt varumärke endast anses vara analogt med ett annat varumärke som liknar eller är identiskt med en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den mest framträdande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara i helhetsintrycket (domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet MATRATZEN, punkt 33).

47 Det har preciserats i rättspraxis att detta förhållningssätt inte innebär att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras med ett annat varumärke. Det rör sig tvärtom om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck som omsättningskretsen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet MATRATZEN, punkt 34).

48 Det skall i detta avseende även erinras om att allmänheten i allmänhet inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör en särskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som varumärket ger (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser–Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 53, och av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-0000, punkt 51).

49 I förevarande fall kan det konstateras att uttrycket "capital markets" har en suggererande betydelse med avseende på de tjänster som omfattas av det äldre varumärket. Den dominanta beståndsdelen i det varumärket är beståndsdelen "CM".

50 Eftersom det varumärke som ansökan gäller i fonetiskt avseende är identiskt med det äldre varumärket föreligger det en fonetisk likhet mellan tecknen i fråga.

51 Det skall förvisso noteras, såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande, att varumärkena i fråga uppvisar vissa fonetiska olikheter. För det första innehåller nämligen det äldre varumärket i spanskt uttal fem stavelser ("ca-pi-tal-mar-kets") och två fonem ("ce-eme"), medan det varumärke som ansökan gäller endast innehåller två fonem ("ce-eme"). För det andra är uttalet av de fem initiala stavelserna i det äldre varumärket ("ca-pi-tal-mar-kets") helt olikt uttalet av de två fonem som det varumärke som ansökan gäller består av.

52 Det kan emellertid konstateras att dessa skillnader följer av den omständigheten att det äldre varumärket utgör en helhet med beståndsdelen "CM" och uttrycket "capital markets". Det skall i detta avseende erinras om att uttrycket "capital markets" har en suggererande betydelse med avseende på de tjänster som omfattas av det äldre varumärket och att dess betydelse därigenom blir mindre.

53 Det framgår av dessa överväganden att tecknen i fråga vid en helhetsbedömning uppvisar en viss fonetisk likhet.

54 Vad gäller, för det tredje, den begreppsmässiga jämförelsen av tecknen i fråga, skall det anges att sökanden har gjort gällande att uttrycket "capital markets" i det äldre varumärket inte skall beaktas, eftersom det rör sig om ett generiskt uttryck avseende de tjänster för vilka detta varumärke är skyddat.

55 Överklagandenämnden gjorde inte någon semantisk jämförelse av tecknen i fråga i det ifrågasatta beslutet. Inom ramen för bedömningen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga angav den emellertid att det inte skulle bortses från uttrycket "capital markets", vilket inte endast tjänar till att hänvisa till den sektor inom vilken företaget har sin verksamhet, utan även till att, tillsammans med beståndsdelen "CM", identifiera de tillhandahållna tjänsternas kommersiella ursprung, för att konsumenterna skall kunna peka ut, omnämna och komma ihåg det äldre varumärket genom uttrycket "capital markets CM", och inte endast genom beståndsdelen "CM".

56 Förstainstansrätten vill i detta avseende först framhålla den omständigheten att den dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket är "CM", eftersom "capital markets" är ett suggererande uttryck med avseende på de tjänster som omfattas av det äldre varumärket.

57 I förevarande fall konstaterar emellertid förstainstansrätten, i likhet med harmoniseringsbyrån, att uttrycket "capital markets" kan utgöra en relevant beståndsdel med avseende på den begreppsmässiga bedömningen av varumärkena i fråga, även om det inte kan anses vara den dominerande beståndsdelen.

58 För det första framhåller förstainstansrätten att om omsättningskretsen känner till betydelsen av uttrycket "capital markets" framstår varumärkena i fråga för

omsättningskretsen som begreppsmässigt olika, och om den inte känner till betydelsen, uppfattar den heller inte ett begreppsmässigt samband dem emellan, eftersom båda varumärkena då skulle sakna innebörd för den.

59 För det andra, eftersom den dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket, det vill säga "CM", inte i sig har något semantiskt värde, följer att betydelsen av uttrycket "capital markets" stärks i begreppsmässigt hänseende, trots dess beskrivande karaktär med avseende på de tjänster som omfattas av varumärket. Förstainstansrätten noterar i detta avseende, i likhet med harmoniseringsbyrån, att uttrycket "capital markets", som är en hänvisning på engelska till kapitalmarknaden, av omsättningskretsen kan kopplas samman med den beståndsdel som följer med uttrycket, nämligen "CM". Uttrycket "capital markets" kan således ge beståndsdelen "CM" ett semantiskt värde, genom att den förknippas med finansmarknader. Beståndsdelen "CM" i det varumärke som ansökan gäller har däremot inte i sig någon mening.

60 Det skall för det tredje tilläggas att det inte är helt uteslutet att omsättningskretsen är kapabel att uppfatta ett begreppsmässigt samband mellan det varumärke som ansökan gäller och det företag som tillhandahåller de tjänster som varumärket anger, eftersom "CM" är förkortningen av Caja de Ahorros firmanamn, Caja de Ahorros de Murcia. Det skall i detta avseende beaktas att omsättningskretsen i förevarande fall utgörs av en kategori personer med specialistkunskap, vilket innebär att den är mycket uppmärksam och medveten.

61 Det följer av dessa överväganden att tecknen i fråga inte är begreppsmässigt lika.

62 Efter denna jämförelse, i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt avseende, av de i förevarande fall motstående tecknen, skall det återigen erinras om att det följer av domstolens rättspraxis att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, oavsett om

den följer av varumärket i sig eller har uppkommit på grund av att det är känt, i förekommande fall skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling (se analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkterna 18 och 24, och domen i det ovan i punkt 45 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20). Domstolen har dessutom ansett att eftersom risken för förväxling är högre ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domen i det ovan i punkt 45 nämnda målet SABEL, punkt 24), åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har stor särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med mindre särskiljningsförmåga (se analogt, domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 18, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

63 Det skall i detta avseende noteras att sökanden inte har bestridit överklagandenämndens bedömningar avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden har bekräftat att den godtar den analys som gjordes av Caja de Ahorros, enligt vilken det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är begränsad.

64 Det äldre varumärket har således inte någon stor särskiljningsförmåga.

65 Inom ramen för helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, såsom följer av ovanstående överväganden, hänsyn således tas till att risken för förväxling skall bedömas i förhållande till en mycket uppmärksam och medveten spansk konsument, till att de tjänster som omfattas av varumärkena i fråga är identiska, till att tecknen i fråga varken är visuellt eller begreppsmässigt lika, men att det föreligger en viss fonetisk likhet mellan de båda varumärkena och, slutligen, till att det äldre varumärket inte har stor särskiljningsförmåga.

66 Med hänsyn till samtliga dessa omständigheter skall det påpekas att graden av likhet mellan de ifrågavarande varumärkena inte är tillräckligt hög för att det skall kunna anses föreligga risk för förväxling dem emellan. Utan att det är nödvändigt att pröva det argument som sökanden har framfört avseende den fonetiska aspektens dominans över den visuella, räcker det nämligen att konstatera att de visuella och begreppsmässiga skillnaderna mellan tecknen i fråga under alla omständigheter i förevarande fall är av sådant slag att den fonetiska likhet som nämnts ovan neutraliseras.

67 Denna slutsats stöds av den omständigheten att omsättningskretsen är i hög grad specialiserad inom området för de berörda tjänsterna och följaktligen kan vara i hög grad uppmärksam vid valet av dessa tjänster.

68 Vad gäller harmoniseringsbyråns påstått varierande beslutspraxis erinrar förstainstansrätten om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslut (se domen i det ovan i punkt 48 nämnda målet CHUFAFIT, punkt 57, och där angiven rättspraxis). Argumentet avseende en eventuell diskrepans mellan det ifrågasatta beslutet och det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån i ärendet R 223/2001-4 är således verkningslöst, och skall inte beaktas.

69 Med hänsyn till vad som har anförts ovan hade överklagandenämnden fog för sin bedömning att det inte förelåg risk för förväxling mellan varumärkena i fråga.

70 Talan skall följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Jaeger Tiili Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 maj 2005.

Justitiesekreterare Ordförande

H. Jung M. Jaeger