FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 31 mars 2004 *

I mål T-20/02,

Interquell GmbH, Wehringen (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaten G. J. Hodapp,

sökande,

mot

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

svarande,

med stöd av

Provimi Ltd, Staffordshire (Förenade kungariket), företrätt av advokaten M. Kinkeldey,

intervenient,

* Rättegångsspråk: tyska.

intervenient,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, vilken yttrat sig i målet vid förstainstansrätten, var

SCA Nutrition Ltd, Staffordshire, företrätt av advokaten M. Kinkeldey,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 27 november 2001 (ärende R 264/2000-2) angående ett invändningsförfarande mellan Interquell GmbH och SCA Nutrition Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 17 december 2003,

följande

Dom

Bakgrund

1 Sökanden ingav den 4 juli 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (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.

2 Det varumärke för vilket registrering sökts är ett kombinerat ord- och figurkännetecken, som avbildats nedan.



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klass 31 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och beskrivs på följande sätt: "Födoämnen för hundar".

4 Denna ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 29/98 av den 20 april 1998.

5 Den 20 juli 1998 framställde SCA Nutrition Ltd en invändning mot denna ansökan med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94. Grunden för invändningen var bland annat att det förelåg förväxlingsrisk enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket och följande två äldre varumärken:

— Det ordmärke, avbildat nedan, som i Förenade kungariket har registrerats under nr 1 573 085

HAPPIDOG

— Det ord- och figurmärke, avbildat nedan, som i Förenade kungariket har registrerats under nr B 1 128 306



6 Även de varor som de äldre varumärkena registrerats för ingår i klass 31 i Niceöverenskommelsen och avser födoämnen för hundar.

7 Genom beslut av den 9 februari 2000 biföll invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen och avslog således registreringsansökan på grund av det sökta varumärkets likhet med det äldre ordmärket nr 1 573 085 och på grund av att de varor som de två varumärkena avser är identiska, vilket kan medföra risk för förväxling hos allmänheten i Förenade kungariket, där det äldre varumärket åtnjuter skydd.

8 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån den 13 mars 2000 med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

9 Genom beslut av den 27 november 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 30 november 2001, avslog andra överklagandenämnden överklagandet.

10 Överklagandenämnden ansåg att invändningsenhetens beslut var välgrundat. Den fann i huvudsak att det förelåg risk för förväxling hos allmänheten i Förenade kungariket på grund av att de varor som omfattades av det sökta varumärket och det äldre ordmärket nr 1 573 085 var identiska och att de två motstående kännetecknen uppvisade mycket starka begreppsmässiga och visuella likheter.

Förfarandet och parternas yrkanden

11 Sökanden har väckt förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 januari 2002.

12 I en skrivelse av den 21 juni 2002 meddelade harmoniseringsbyrån att det äldre ordmärket nr 1 573 085 hade borttagits från det brittiska varumärkesregistret på grund av att det hade löpt ut och begärde att förfarandet skulle vilandeförklaras till dess att den behöriga myndigheten hade beslutat huruvida varumärket åter skulle skrivas in i registret, vilket SCA Nutrition hade ansökt om. Efter det att sökanden invänt häremot, avslogs ansökan om vilandeförklaring av förfarandet.

13 Bolaget Provimi Ltd, innehavare av det äldre ordmärket HAPPIDOG sedan den 8 juli 2002, ansökte genom skrivelse som inkom den 19 augusti 2002 om tillstånd att intervenera till stöd för harmoniseringsbyråns yrkanden. Provimis ansökan bifölls, genom beslut av ordföranden för fjärde avdelningen av den 16 oktober 2002, och bolaget bereddes tillfälle att yttra sig vid förhandlingen i enlighet med artikel 116.6 i förstainstansrättens rättegångsregler.

14 SCA Nutrition och harmoniseringsbyrån ingav svarsinlagor till förstainstansrättens kansli den 28 och den 29 augusti 2002. SCA Nutrition har i sin svarsinlaga upplyst att den nationella registreringen av det äldre ordmärket nr 1 573 085 förnyades den 10 juni 2002, innan nämnda varumärke överläts till Provimi den 8 juli samma år.

15 Genom skrivelse av den 4 december 2003 upplyste SCA Nutrition och Provimi förstainstansrätten om att de inte skulle närvara vid förhandlingen den 17 december 2003.

16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

18 SCA Nutrition har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Bedömning

19 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder avseende åsidosättande dels av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dels av artikel 12 i samma förordning.

20 Dessutom skall det påpekas att såvitt en generell hänvisning gjorts till vad som anförts i andra handlingar som ingivits inom ramen för det administrativa förfarandet, uppfyller ansökan inte de krav som ställs i artikel 44.1 c i rättegångsreglerna och skall således inte beaktas (förstainstansrättens dom av den 7 november 1997 i mål T-84/96, Cipeke mot kommissionen, REG 1997, s. II-2081, punkt 33).

Den första grunden avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

21 Sökanden har för det första gjort gällande att uttrycket happy dog för födoämnen för hundar är deskriptivt eftersom det anger nämnda födoämnens kvalitet och avsedda användning. Denna ordkombination innebär att allmänheten, i synnerhet i Förenade kungariket, på ett förståeligt sätt upplyses om att födoämnets sammansättning är så nyttig och välsmakande att hunden är frisk och således glad efter att ha ätit det.

22 Denna bedömning, som överklagandenämnden inte har gjort, är nödvändig för att fastställa omfattningen av det äldre ordmärkets skydd och utreda huruvida det sökta varumärket är oförenligt med detta skydd.

23 Enligt sökanden medförde den omständigheten att uttrycket happy dog är deskriptivt att SCA Nutrition endast kunde låta registrera sitt ordmärke i Förenade kungariket efter att ha ändrat ett av de ovannämnda orden och efter att ha bildat ett sammansatt grammatiskt felaktigt ord. Det skydd som ett sådant varumärke åtnjuter är emellertid begränsat till de fall där det är förväxlingsbart

med identiska kännetecken. Att medge motsatsen skulle innebära att ekonomiska aktörer hindras från att i sina kännetecken, vid sidan av andra faktorer som medför att nämnda kännetecken har särskiljningsförmåga, använda grammatiskt korrekta men deskriptiva ord, på grund av den fonetiska likheten med det varumärke som, liksom i förevarande fall, utgör en grammatiskt felaktig variant av nämnda ord.

24 Vad beträffar jämförelsen av de motstående kännetecknen, har sökanden påstått att det inte föreligger någon visuell likhet mellan dem. Överklagandenämnden har i detta avseende inte undersökt det sökta varumärkets figurdelar, vilka är de enda som kan möjliggöra en registrering av nämnda varumärke. Dessutom har överklagandenämnden åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att fastslå att de motstående kännetecknen typografiskt sett är mycket lika, då det är uppenbart att mycket arbete har lagts ned på den typografiska framställningen av det sökta varumärket.

25 Vidare har sökanden anfört att ett påstående om att det föreligger risk för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen endast kan grundas på en fonetisk likhet mellan dessa kännetecken, eftersom omfattningen av skyddet för det äldre ordmärket är mycket begränsad.

26 Harmoniseringsbyrån har påpekat att sökandens resonemang går ut på att man kan bortse från den grundläggande beståndsdelen happy dog vid bedömningen av de ifrågavarande varumärkena. Beträffande det sökta varumärket innebär det att endast en figurdel kvarstår och beträffande det äldre varumärket kvarstår den omständigheten att orden happy och dog har placerats sida vid sida liksom att bokstaven y har ersatts av bokstaven i för ovannämnda första ord. Detta resonemang har lett till sökandens felaktiga påstående att jämförelsen av de grundläggande beståndsdelar som kvarstår visar att de ifrågavarande kännetecknen är alltför olika för att det skall kunna fastställas att risk för förväxling föreligger.

27 Svaranden har ifrågasatt detta resonemang, eftersom det helhetsintryck som varje varumärke ger inte beaktas och det är grundat på det felaktiga antagandet att den grundläggande beståndsdelen happy dog är deskriptiv avseende de berörda varorna.

28 En helhetsbedömning av de ifrågavarande kännetecknen innebär, enligt svaranden, att det kan fastställas att de är identiska såväl begreppsmässigt som vad beträffar ljudlikhet. De visuella skillnaderna är inte tillräckligt stora för att risk för förväxling skall kunna uteslutas, med hänsyn till att de avsedda varorna är identiska.

29 Vidare kan en ordkombination, enligt svaranden, endast anses vara deskriptiv under förutsättning att den av målgruppen spontant uppfattas som en upplysning om varuslag, varans innehåll och avsedda användning, vilket inte är fallet med ordkombinationen happy dog. När denna ordkombination används för födoämnen för hundar utgör den på sin höjd ett suggestivt varumärke. En glad eller nöjd hund har nämligen inget direkt samband med de ifrågavarande varorna.

30 Efter att ha erinrat om att förstainstansrättens uppgift är att pröva lagenligheten av överklagandenämndens beslut, vilka endast kan ogiltigförklaras för den händelse att den rättsliga bedömningen av de faktiska omständigheterna är uppenbart felaktig, har SCA Nutrition hävdat att andra överklagandenämnden i förevarande fall med rätta har fastslagit att det föreligger risk för förväxling.

31 Samma bolag har gjort gällande att sökanden, genom att påstå att skyddet för varumärket HAPPIDOG är begränsat till de fall där det är förväxlingsbart med identiska kännetecken, har gjort en felaktig tolkning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, i vilken det inte görs någon åtskillnad mellan olika typer av ordmärken. Sökanden har nämligen särbehandlat de varumärken som består av kända ord.

Dessutom kan inte ordkombinationen happy dog anses vara deskriptiv mot bakgrund av domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251). Sökandens argumentation angående uttrycket happy dogs deskriptiva karaktär är för övrigt oförenlig med dennes ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke.

32 SCA Nutrition har även påstått att det, vid antagandet att omfattningen av skyddet för det äldre ordmärket är mycket begränsad, i förevarande fall föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Kännetecknen är ljudmässigt identiska och det föreligger en mycket stor visuell likhet. Det sökta varumärkets figurdel, som motsvarar en i reklamsammanhang vanlig grafisk utformning, har enligt SCA Nutrition inte någon självständig betydelse och kommer således att av konsumenterna uppfattas som en förändring av det äldre varumärket. Dessutom innebär den begreppsmässiga likheten, mot bakgrund av att de ifrågavarande varorna är identiska, nödvändigtvis att det föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

Förstainstansrättens bedömning

33 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder mot registreringen skall det varumärke som ansökan gäller inte registreras "om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Vidare föreskrivs i artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

34 Det skall för det första påpekas att sökandens argumentation, enligt vilken skyddet för vissa ordmärken, såsom det äldre varumärket HAPPIDOG, är begränsat till endast de fall där de är förväxlingsbara med identiska varumärken, är oförenlig med den allmänna formuleringen av ovannämnda bestämmelse. Det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att samtliga giltigt registrerade varumärken åtnjuter skydd inte bara när de är identiska med andra varumärken, utan även när det äldre varumärket och det sökta varumärket liknar varandra och när de varor eller tjänster som avses är av liknande slag.

35 Det skall påpekas att det — vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger risk för förväxling, vilken risk utgör en förutsättning för tillämpningen av ovannämnda artikel och definieras som en risk för 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, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, 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) — skall göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och Fifties, punkt 26).

36 Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som omfattas av dem. Om dessa varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).

37 Dessutom har det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. I förevarande fall, mot bakgrund av de

ifrågavarande varornas art, födoämnen för hundar, som utgör dagligvaror, och den omständigheten att det äldre ordmärket har registrerats och åtnjuter skydd i Förenade kungariket, utgörs målgruppen i förhållande till vilken bedömningen av risken för förväxling skall göras, av genomsnittskonsumenten i denna medlemsstat. Genomsnittskonsumenten, som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och eftertänksam, uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191, punkt 23, domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och Fifties, punkt 28). Hänsyn skall även 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 minnesbild av dem (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

38 Mot bakgrund av det ovanstående skall en jämförelse göras av dels de ifrågavarande varorna, dels de motstående kännetecknen.

39 Det är ostridigt att de varor som omfattas av de motstående kännetecknen är identiska.

40 Vid en jämförelse av kännetecknen följer det av rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger upphov till, 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).

41 I det omtvistade beslutet har överklagandenämnden ansett att en ingående bedömning inte är nödvändig för att fastslå att de som köper födoämnen för hundar kommer att förväxla de två ifrågavarande kännetecknen, eftersom den begreppsmässiga och visuella likheten är mycket stor. Skillnaderna mellan de två kännetecknen när de anbringats på hundmatsburkar är knappt synliga, även om burkarna står sida vid sida (punkt 17 i det omtvistade beslutet).

42 De motstående kännetecknen har samma begreppsmässiga innehåll på så sätt att de suggererar för målgruppen att hunden blir glad om den äter de avsedda varorna.

43 Vad beträffar den visuella jämförelsen, dominerar orddelen happy dog i det sökta varumärket. Jämförelsen mellan den dominerande orddelen i nämnda kännetecken och det äldre ordmärket visar att det finns en visuell likhet mellan dem (domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 37). Den skillnad som orsakas av att orden happy och dog har placerats sida vid sida liksom att bokstaven y har ersatts av bokstaven i är inte tillräckligt stor för att föranleda en annan bedömning än att det föreligger en likhet mellan varumärkena, eftersom genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dem. Inom ramen för den visuella helhetsbedömningen av de motstående kännetecknen innebär emellertid förekomsten av figurdelar i det sökta varumärket, även om de är av mindre betydelse, såsom inramningen och den särskilda typografin för ordkombinationen happy dog, att det inte kan fastställas att det föreligger en mycket stor visuell likhet.

44 Även vid antagandet att det kan fastställas att det inte föreligger visuell likhet mellan de motstående kännetecknen, har överklagandenämnden i förevarande fall med rätta fastslagit att det föreligger risk för förväxling. Med beaktande av att de

avsedda varorna är identiska och av den begreppsmässiga likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen, samt att det i allmänhetens ögon föreligger en uppenbar fonetisk likhet mellan dessa kännetecken, kan de eventuella visuella skillnaderna mellan kännetecknen inte föranleda någon annan bedömning än att det finns risk för förväxling hos målgruppen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 46).

45 Den risk för förväxling som har konstaterats föreligga mellan de motstående kännetecknen ifrågasätts inte genom sökandens argumentation om att ordkombinationen happy dog är deskriptiv. Såvitt sökanden har avsett att hänvisa till det samband som enligt rättspraxis föreligger mellan det äldre varumärkets grad av särskiljningsförmåga och omfattningen av skyddet för detta varumärke (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 24, Canon, punkt 18, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20), och därigenom argumentera för att det i förevarande fall inte föreligger risk för förväxling på grund av det äldre ordmärkets låga särskiljningsförmåga, skall denna argumentation lämnas utan avseende.

46 Även om det antas att ordkombinationen happy dog skulle kunna anses vara deskriptiv när den används för födoämnen för hundar och det äldre ordmärket till följd härav anses ha låg särskiljningsförmåga, är det på grund av samspelet mellan de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling nämligen tillräckligt att de varor som avses är identiska och att de motstående kännetecknen är mycket lika, såsom har fastställts i förevarande fall, för att en sådan risk skall anses föreligga (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II–43, punkt 36).

47 Av det ovanstående följer att talan inte kan bifallas på den första grunden.

Grunden avseende underlåtenhet att tillämpa artikel 12 i förordning nr 40/94

Parternas argument

48 Sökanden har angivit att det följer av artikel 12 i förordning nr 40/94 att den rätt som en innehavare av ett gemenskapsvarumärke har är begränsad när tredje man, för att beteckna sina varor, använder uppgifter om nämnda varors art, kvalitet eller värde. I enlighet med denna bestämmelse innebär inte det skydd som det äldre ordmärket åtnjuter att användningen, såsom i förevarande fall, av deskriptiva ord såsom happy dog kan förbjudas.

49 Sökanden har påstått att den har fört detta resonemang inom ramen för förfarandet vid harmoniseringsbyrån, men att det därvid inte undersöktes och att "inte heller artikel 12 i förordning nr 40/94 beaktades". Harmoniseringsbyrån har således åsidosatt nämnda förordning genom att inte iaktta tillämpliga bestämmelser.

50 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att artikel 12 i förordning nr 40/94 inte är tillämplig inom ramen för ett registreringsförfarande, vilket domstolen för övrigt har angivit med avseende på tillämpningen av absoluta registreringshinder (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779) på grundval av överväganden som även är relevanta inom ramen för ett invändningsförfarande i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

51 Även SCA Nutrition har anfört att artikel 12 i förordning nr 40/94 inte är tillämplig inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke. Sökanden kan inte åberopa denna bestämmelse, eftersom sökanden uppenbarligen har för avsikt att använda det sökta varumärket som en upplysning om det kommersiella ursprunget, det vill säga som ett varumärke, vilket inte överensstämmer med god affärssed såsom den definieras i artikel 12 i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

52 Sökanden har i enlighet med artikel 12 i förordning nr 40/94 gjort gällande att det skydd som det äldre ordmärket åtnjuter inte kan innebära att en konkurrent förhindras att för sina varor använda deskriptiva ord såsom happy dog.

53 Av en genomgång av samtliga handlingar som sökanden har ingivit under det administrativa förfarandet framgår emellertid att sökanden varken uttryckligen har nämnt artikel 12 i förordning nr 40/94 eller *a fortiori* har fört ett resonemang på grundval av just denna bestämmelse i nämnda förordning.

54 Under dessa omständigheter är sökandens invändning om att överklagandenämnden har underlåtit att pröva tillämpligheten av artikel 12 i förordning nr 40/94 grundad på ett felaktigt antagande och skall avslås.

55 Även vid antagandet att det argument som återfinns i skälen i överklagandet av invändningsenhetens beslut och som avser att konkurrenter fritt skall kunna använda det deskriptiva uttrycket happy dog, av överklagandenämnden borde ha uppfattats såsom en underförstådd men nödvändig hänvisning till artikel 12 i förordning nr 40/94, skall det påpekas att denna artikel inte är tillämplig inom ramen för förfarandet för registrering av ett gemenskapsvarumärke.

56 I artikel 12 i förordning nr 40/94 avses nämligen begränsningar av den ensamrätt som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har beträffande användning av

varumärket i näringsverksamhet. Den som påstås ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång kan till sitt försvar åberopa denna bestämmelse för att, i förekommande fall, undgå ansvar för intrång i rätten till ett gemenskapsvarumärke som bland annat består av ord som innebär att uppgifter ges om den avsedda varans kvalitet eller andra egenskaper. Artikel 12 i förordning nr 40/94 skall med andra ord inte beaktas vid förfarandet för registrering av ett varumärke, då det i denna artikel inte föreskrivs att tredje man har rätt att bruka sådana ord som varumärke, vilket sökanden har gjort gällande, utan endast föreskrivs att de kan användas i beskrivande syfte, det vill säga för att upplysa om varans kvalitet eller andra egenskaper, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 15 oktober 2003 i mål T-295/01, REG 2003, s. I-4365, punkterna 55–57).

57 Härav följer att talan inte kan bifallas på den andra grunden.

58 Av det ovanstående följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

59 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och SCA Nutrition har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och SCA Nutritions yrkande bifallas. Eftersom Provimi däremot inte har framställt något yrkande beträffande rättegångskostnaderna, skall detta bolag bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden förpliktas att bära sin rättegångskostnad och att ersätta rättegångskostnaderna för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och SCA Nutrition.**

3) **Provimi Ltd skall bära sin rättegångskostnad.**

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 mars 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordförande