FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 juli 2004 *

I mål T-115/02,

AVEX Inc., Tokyo (Japan), företrätt av J. Hofmann, avocat,

sökande,

mot

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

svarande,

med stöd av andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, intervenient vid förstainstansrätten,

Ahlers AG, tidigare Adolf Ahlers AG, Herford (Tyskland), företrätt av E.P. Krings, avocat,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 11 februari 2002 (ärende R 634/2001-1) beträffande den invändning som innehavaren av ett figurmärke innehållande bokstaven a som är registrerat som gemenskapsvarumärke har framställt mot registreringen som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke innehållande bokstaven a,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare: I. Natsinas, byrådirektör,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 12 april 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 17 september 2002 av harmoniseringsbyrån,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 29 augusti 2002 av intervenienten,

och efter förhandlingen den 10 mars 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 5 juni 1998, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

2 Ansökan avsåg det figurmärke som avbildas nedan.



3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 9, 16, 25, 35 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och omfattas, vad gäller klas. 25, av följande beskrivning: "Kläder, fotbeklädnader ('footwear'), huvudbonader; ytterkläder i icke-japansk stil, rockar, sweaters och dylikt, sovkläder, underkläder, simdräkter, skjortor och dylikt, sockor och strumpor, handskar, slipsar, snusnäsdukar, halsdukar, hattar och mössor, skor ('shoes') och stövlar, bälten, jackor, t-tröjor."

4 Den 4 oktober 1999 offentliggjordes ansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 78/1999*.

5 Den 22 december 1999 framställde intervenienten med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av varumärket i fråga. Till stöd för invändningen åberopades särskilt figurmärke nr 270 264, för vilket registreringsansökan ingavs den 1 april 1996 och som registrerades som gemenskapsvarumärke den 28 februari 2000. Märket avser särskilt varorna "kostymer, västar, kavajer, anoraker, byxor, rockar, jackor, jeans, jeanskläder, skjortor,

träningströjor, t-tröjor, sportkläder, mössor, arbetskläder, fritidskläder" inom klass 25 och återges nedan:



6 Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån slog genom beslut av den 2 maj 2001 fast att de två kännetecknen liknade varandra och att de berörda varorna var identiska eller liknade varandra. Således avslog invändningsenheten ansökan om registrering av det sökta varumärket.

7 Den 2 juli 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artikel 59 i förordning nr 40/94.

8 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån beslutade den 11 februari 2002 (ärende R 634/2001-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om partiell ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut i den del det innebar ett avslag på registreringsansökan vad gäller de varor och tjänster som ingår i klasserna 9, 16, 35 och 41. Däremot ogillade nämnden överklagandet med avseende på de varor som ingår i klass 25, med motiveringen att kännetecknen liknar varandra och att de berörda varorna är identiska eller liknar varandra, inklusive de "skor och stövlar" som varumärkesansökan avser och de "kläder" som det äldre varumärket avser.

Parternas yrkanden

9 Under förhandlingen har sökandebolaget preciserat sina yrkanden och angett att det nu yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del överklagandet ogillas vad gäller varor som ingår i klas. 25,

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del sökanden förpliktas att ersätta intervenientens kostnader under invändnings- och överklagandeförfarandena,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Inledningsvis erinrar förstainstansrätten om att det enligt fast rättspraxis följer av artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilken enligt artiklarna 130.1 och 132.1 i rättegångsreglerna är tillämplig i immaterialrättsliga mål, att ansökan visserligen kan stödjas och kompletteras på särskilda punkter genom hänvisningar till bestämda avsnitt i handlingar som bifogas ansökan, men att en allmän hänvisning till andra skrivelser inte kan avhjälpa det faktum att grundläggande uppgifter vilka enligt de ovannämnda bestämmelserna skall finnas med i själva ansökan saknas (förstainstansrättens dom av den 20 april 1999 i mål T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 och T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen, REG 1999, s. II-931, punkt 39). Denna rättspraxis är enligt artikel 46 i rättegångsreglerna tillämplig på den svarsinlaga som inges av andra parten i ett invändningsförfarande vid överklagandenämnden när denna part intervenerar vid förstainstansrätten. Den ovannämnda artikeln är tillämplig i immaterialrättsliga mål enligt artikel 135.1 andra stycket i rättegångsreglerna. Följaktligen kan ansökan och svarsinlagan, i den mån de innehåller hänvisningar till skrivelser som ingetts till harmoniseringsbyrån av sökanden respektive intervenienten, inte tas upp till sakprövning eftersom de allmänna hänvisningar som de innehåller inte kan hänföras till de grunder och argument som utvecklas i ansökan respektive svarsinlagan.

Huruvida förväxlingsrisk föreligger

Parternas argument

12 Enligt sökanden har överklagandenämnden felaktigt fastslagit att det trots skillnaderna mellan varorna och mellan kännetecknen föreligger en förväxlingsrisk mellan det äldre varumärket och det varumärke som ansökan avser.

13 Vad gäller de berörda varorna har sökanden anfört att kläder inte utgör varor som liknar skor och stövlar. Varorna är nämligen inte tillverkade i samma fabriker, är inte avsedda för samma användning (formgivningen visar att de inte enbart syftar till att skydda mot väder och vind), är inte tillverkade av samma material och saluförs inte på samma platser, förutom i ringa omfattning i varuhus.

14 Beträffande kännetecknen i fråga har sökanden framhållit att alfabetets bokstäver i princip saknar egen särskiljningsförmåga i avsaknad av grafiska inslag (överklagandenämndens beslut av den 28 maj 1999 (ärende R 91/1998-2). Det är således den grafiska återgivningen som ger dem deras särskiljningsförmåga. Eftersom varumärken med ringa särskiljningsförmåga åtnjuter ett begränsat skydd får skillnaderna mellan de kännetecken varav dessa varumärken består större betydelse. Sökanden har härvid åberopat de tydliga och påtagliga skillnader som föreligger mellan kännetecknen i fråga bestående av den svarta bakgrundens form, bokstavens placering mot bakgrunden, motsatsförhållandet mellan varumärkenas feta och magra bokstäver samt bokstavens kalligrafiska utformning. När det rör sammansatta figurmärken bestående av en bokstav behöver enbart en visuell jämförelse göras av kännetecknen, då en fonetisk jämförelse saknar relevans.

15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har invänt mot samtliga sökandens argument. Sökanden har vid sitt bestridande av att det föreligger likhet mellan varorna enbart hänvisat till en jämförelse mellan "kläder" och "skor och stövlar". Harmoniseringsbyrån har med anledning härav anfört att förväxlingsrisken mellan de berörda kännetecknen inte skall bedömas ur endast detta perspektiv.

Förstainstansrättens bedömning

16 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall ett varumärke, för det fall innehavaren av ett äldre varumärke invänder, inte kunna registreras om det — på grund av att det

är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

17 Enligt fast rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken vad gäller varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, med beaktande av hur målgruppen uppfattar de berörda kännetecknen och varorna eller tjänsterna, och med hänsyn till samtliga faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan likheten mellan kännetecknen och likheten mellan de angivna varorna eller tjänsterna (se förstainstansrättens dom i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 29–33, och där angiven rättspraxis).

18 I det förevarande fallet är det äldre varumärket ett gemenskapsvarumärke. De berörda varorna utgör vanligt förekommande konsumtionsvaror. Följaktligen är det en målgrupp bestående av slutkonsumenter inom Europeiska gemenskapen som skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken.

19 Vid jämförelsen av kännetecknen i fråga skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, med anledning av kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med beaktande av 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).

20 Vad gäller den visuella likheten mellan de motstående kännetecknen har överklagandenämnden med fog konstaterat att, även om en ensam bokstav möjligen saknar särskiljningsförmåga, den dominerande beståndsdelen i båda varumärkena

består av den gemena bokstaven a som framträder i vitt mot en svart bakgrund och är skriven med ett enkelt typsnitt (punkt 38 i det omtvistade beslutet). Denna dominerande beståndsdel gör genast ett starkt intryck och stannar kvar i minnet. De grafiska skillnaderna mellan varumärkena — det vill säga bakgrundens form (oval vad gäller det varumärke som ansökan avser och fyrkantig vad gäller det äldre varumärket), bokstavens placering mot bakgrunden (i mitten vad gäller det varumärke som ansökan avser och i nedre högra hörnet vad gäller det äldre varumärket), bokstavens tjocklek (bokstaven i det varumärke som ansökan avser är skriven i en aningen fetare stil än det äldre varumärket) och de kalligrafiska detaljerna — är däremot av ringa betydelse och utgör inte några beståndsdelar som stannar kvar i målgruppens minne såsom faktiska särdrag. Således föreligger en stor visuell likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen.

21 Denna slutsats påverkas inte av påståendet att det omtvistade beslutet inte överensstämmer med andra överklagandenämndens beslut av den 28 maj 1999 (ärende R 91/1998-2) vad gäller registreringen av det äldre varumärket. Överklagandenämnden fann visserligen att den grafiska återgivningen av bokstaven a var av särskild betydelse för bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga. Det räcker dock att konstatera att den grafiska återgivningen av det varumärke som ansökan avser i det förevarande fallet är väldigt lik den som godtogs för det äldre varumärket.

22 Vad beträffar den fonetiska och begreppsmässiga jämförelsen av kännetecknen har parterna enats om att en sådan är föga relevant i det förevarande fallet. Dessa kännetecken är i vilket fall som helst uppenbarligen identiska från dessa perspektiv.

23 Helhetsintrycken av de berörda kännetecknen är således väldigt lika varandra.

24 Vad beträffar jämförelsen av varor erinrar förstainstansrätten om att det framgår av fast rättspraxis att samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan de

aktuella varorna skall beaktas för att bedöma om dessa liknar varandra. Bland dessa faktorer ingår bland annat varornas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Pedro Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-1835, punkt 32, och där angiven rättspraxis).

25 Det skall inledningsvis påpekas att sökanden under förhandlingen inte seriöst har ifrågasatt påståendet att de olika typerna av kläder som varumärkena avser åtminstone liknar varandra. Detta konstaterande är i vilket fall som helst korrekt.

26 Vad gäller mer bestämt förhållandet mellan de "kläder" som det äldre varumärket avser och de "skor och stövlar" som det nu ifrågavarande varumärket avser har överklagandenämnden ansett att dessa varor liknar varandra eftersom de har samma ändamål, de ofta säljs på samma platser och det finns åtskilliga tillverkare och formgivare som arbetar med dessa två typer av varor (punkt 32 i det omtvistade beslutet). Allmängiltigheten av denna bedömning kan ifrågasättas med tanke på att dessa varor inte utgör några ersättningsvaror och det saknas bevis till stöd för bedömningen. Mot bakgrund av att dessa varor ingår i samma klass och med hänsyn till den faktiska möjligheten att de kan tillverkas av samma aktörer eller saluföras tillsammans, skall ändamålen med dessa varor anses ligga tillräckligt nära varandra för att målgruppen skall associera de berörda varorna med varandra. De olika gemenskapsrättsliga och nationella beslut på varumärkesområdet som sökanden har åberopat påverkar inte denna slutsats, eftersom omständigheterna i dessa ärenden, vad beträffar de nu ifrågavarande kännetecknen och varorna, skiljer sig markant från det förevarande fallet. Varorna i fråga skall således anses vara av liknande slag i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, även om denna likhet är svag.

27 Överklagandenämnden har, med hänsyn till dels den stora likheten mellan kännetecknen, dels likheten mellan varorna, som visserligen är svag avseende skor

och kläder, således med fog kunnat slå fast att det föreligger en risk att målgruppen förväxlar dem. Målgruppen kan nämligen bland annat bibringas uppfattningen att skor som bär det varumärke som ansökan avser har samma kommersiella ursprung som de kläder som är märkta med det äldre varumärket. Således skall talan inte vinna bifall på den förevarande grunden.

Huruvida en muntlig förhandling vid överklagandenämnden är nödvändig

28 Sökandebolaget har anfört att det framfört en uttrycklig begäran med stöd av artikel 75.1 i förordning nr 40/94 om att överklagandenämnden skulle hålla en muntlig förhandling. En sådan förhandling skulle kunna ha lett fram till antagandet av ett rättsligt korrekt beslut, eftersom sökanden skulle kunna ha lämnat uppgifter om tysk rättspraxis beträffande frågan om likheten mellan de berörda varorna. Enligt sökanden har överklagandenämnden genom att vägra hålla en sådan muntlig förhandling överskridit sitt utrymme för skönsmässig bedömning.

29 Förstainstansrätten erinrar om att det i artikel 75.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande: "Under förutsättning att den anser att det är lämpligt, skall [harmoniseringsbyrån] hålla muntlig förhandling antingen på eget initiativ eller om part yrkar det."

30 Förstainstansrätten konstaterar att när en part begär att en muntlig förhandling skall hållas förfogar överklagandenämnden över ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller frågan om en sådan förhandling verkligen är nödvändig. I det förevarande fallet framgår det av det omtvistade beslutet att överklagandenämnden förfogade över all nödvändig information för att kunna fatta det omtvistade beslutet. Sökanden har inte visat på vilket sätt muntliga förtydliganden beträffande tysk rättspraxis, utöver dem som parten har anfört i sin inlaga till överklagandenämnden, skulle

kunna utgöra hinder för antagandet av ett beslut med detta innehåll. Under alla omständigheter framgår det av fast rättspraxis att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut endast skall prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av en nationell rättspraxis, även om den avser bestämmelser som överensstämmer med förordningens bestämmelser (domarna i de ovannämnda målen BEVERLY HILLS, punkt 53, och CASTILLO, punkt 37). Överklagandenämnden har således inte felbedömt gränserna för dess utrymme för skönsmässig bedömning genom att inte bevilja sökandens begäran om muntlig förhandling.

Det andra yrkandet

31 Eftersom sökanden inte har anfört något specifikt skäl till stöd för sin begäran om ogiltigförklaring av punkt 2 i det omtvistade beslutet beträffande kostnaderna under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, räcker vad som har anförts ovan för att ogilla detta yrkande.

32 Mot bakgrund av det ovan anförda skall talan ogillas.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande