FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)
den 6 juli 2004*

I mål T-117/02

Grupo El Prado Cervera, SL, Valencia (Spanien), företrätt av P. Koch Moreno, avocat,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

där motparten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, intervenient vid förstainstansrätten, var

Helene Debuschewitz m.fl., i egenskap av arvtagare till **Johann Debuschewitz,** Rösrath-Forsbach (Tyskland), företrädda av E. Krings, avocat,

angående en talan om ogiltigförklaring av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyråns beslut av den 12 februari 2002 (ärende R 798/2001-1), angående ett invändningsförfarande mellan Grupo El Prado Cervera, SL, och Johann Debuschewitz,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden B. Vesterdorf samt domarna P. Mengozzi och M. E. Martins Ribeiro,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 9 mars 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Johann Debuschewitz ingav den 18 december 1998 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) 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.

2 Det varumärke som registreringsansökan avser var ordmärket CHUFAFIT.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29 och 31 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— klass 29 : "Bearbetade nötter"

— klass 31 : "Färska nötter".

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 69/1999 av den 30 augusti 1999.

5 Den 29 november 1999 framställde bolaget Grupo El Prado Cervera, SL (tidigare Compañia Derivados de Alimentación, SL), sökande vid förstainstansrätten, en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen riktades mot registrering av det varumärke som ansökan gäller för alla de varor som avsågs med varumärkesansökan. Det skäl som åberopades till stöd för invändningen var att det förelåg en förväxlingsrisk i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundades på att det fanns två äldre nationella varumärken registrerade i Spanien. Det första varumärket, som registrerades den 4 februari 1994 under nr 1 778 419, är ordmärket CHUFI som avser en rad varor som omfattas av klass 29, nämligen "kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter". Det andra varumärket, vars registrering i Spanien under nr 2 063 328 går tillbaka till den 5 maj 1997, är följande figurmärke:



6 Detta varumärke täcker en rad varor i klass 31, nämligen "jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt".

7 Genom beslut av den 11 juli 2001 avslog harmoniseringsbyrån invändningen i sin helhet av följande skäl. De varor som avses med det varumärke som ansökan gäller är förvisso identiska med dem som skyddas genom sökandens äldre nationella varumärken. Det finns dock visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader

mellan det tecken som ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke gäller och sökandens äldre nationella varumärken, vilka skillnader gör det möjligt att utesluta förväxlingsrisk hos den spanska allmänheten.

8 Den 31 augusti 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

9 Genom beslut av den 12 februari 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog första överklagandenämnden överklagandet och fastställde invändningsenhetens beslut med samma motivering.

10 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att varumärkena, trots att varorna var identiska, inte var identiska eller så lika att de kunde ge upphov till förväxlingsrisk. Överklagandenämnden fann att även om de motstående kännetecknen hade stavelsen chu gemensam förelåg visuella och fonetiska skillnader i fråga om antalet stavelser och deras uttal (punkt 18 i det ifrågasatta beslutet). Vidare fann överklagandenämnden, i fråga om den begreppsmässiga jämförelsen, att den gemensamma beståndsdelen chuf, som i Spanien leder tanken till begreppet chufa, vilket betyder jordmandel och används för att tillreda drycken horchata (jordmandelmjölk), var direkt knuten till jordmandeln och inte i sig gjorde det möjligt att urskilja tecknen såsom varumärken och inte heller att skilja på varumärkena sinsemellan. Överklagandenämnden fann däremot att det inom ramen för en helhetsbedömning av varumärkena var de avslutande beståndsdelarna i de motstående kännetecknen som gjorde att dessa tecken för konsumenten utmärkte sig som varumärken. Enligt överklagandenämnden var dessa beståndsdelar tillräckligt olika för att undvika en förväxling, även hos en ouppmärksam konsument (punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet).

Förfarande och parternas yrkanden

11 Genom en ansökan avfattad på spanska, som ingavs till förstainstansrättens kansli den 15 april 2002, har sökanden väckt förevarande talan.

12 Genom skrivelse av den 3 maj 2002 motsatte sig andra parten vid harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 131.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler, att spanska skulle vara rättegångsspråk vid förstainstansrätten och hemställde att tyska skulle vara rättegångsspråk.

13 Med stöd av artikel 131.2 tredje stycket i rättegångsreglerna beslutade förstainstansrätten, med tillämpning av artikel 115.1 i förordning nr 40/94 att tyska skulle vara rättegångsspråk.

14 Harmoniseringsbyrån ingav sin svarsinlaga till förstainstansrättens kansli den 7 oktober 2002, och andra parten vid harmoniseringsbyrån ingav sin den 16 september 2002.

15 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (första avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet.

16 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 9 mars 2004, med undantag av Helene Debuschewitz m.fl., som inte inställde sig.

17 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— fastställa att det ifrågasatta beslutet strider mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och ogiltigförklara detsamma,

— fastställa att det finns en förväxlingsrisk mellan gemenskapsvarumärket CHUFAFIT, som registreringsansökan gäller för klasserna 29 och 31, det spanska varumärket nr 1 778 419 CHUFI, som skyddar varor i klass 29, och det spanska figurmärket nr 2 063 328 CHUFI, som skyddar varor i klass 31;

— avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 021 229 CHUFAFIT för klasserna 29 och 31, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, andra parten vid harmoniseringsbyrån, att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Helene Debuschewitz m.fl. har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

20 Genom sin talan har sökanden yrkat att förstainstansrätten dels skall vägra registrera det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller, dels skall ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet.

Yrkandet att förstainstansrätten skall vägra registrera det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller

21 Som tredje yrkande tycks sökanden i huvudsak ha yrkat att förstainstansrätten skall förplikta harmoniseringsbyrån att vägra registrera det varumärke som ansökan gäller.

22 Förstainstansrätten erinrar i detta hänseende om att harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skall vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta föreläggande till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom (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 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrå, (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, José Alejandro mot harmoniseringsbyrån, Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251). Sökandens tredje yrkande skall därför avvisas.

Yrkandet att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras

23 Som första och andra yrkanden har sökanden i huvudsak yrkat att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras. Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Denna grund består av två delar. Den första delen är att det i det ifrågasatta beslutet inte har beaktats att det spanska varumärket CHUFI är allmänt känt och välrenommerat liksom att det har hög särskiljningsförmåga. Den andra delen är att bedömningen att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan de motstående kännetecknen är felaktig.

24 Förstainstansrätten påpekar inledningsvis att sökanden, efter den invändning om rättegångshinder som harmoniseringsbyrån framfört i sina inlagor, vid förhandlingen frånföll den första delen av sin grund, vilket förstainstansrätten förde till förhandlingsprotokollet.

25 Förstainstansrätten skall således pröva huruvida överklagandenämndens bedömning i det ifrågasatta beslutet att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan de motstående kännetecknen är felaktig.

Parternas argument

26 Sökanden har hävdat att de två motstående kännetecknen har visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter som borde ha lett första överklagandenämnden till slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk.

27 För det första, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likheter, har sökanden gjort gällande att varumärket CHUFI praktiskt taget är identiskt med den inledande delen av märket CHUFAFIT. Eftersom allmänheten huvudsakligen uppmärksammar den inledande delen av ett gemenskapsvarumärke är de två varumärkena följaktligen visuellt lika. Sökanden har även understrukit att konsumenten lätt associerar de två motstående varumärkenas ursprung till ett och samma företag eftersom innehavare av allmänt kända varumärken på livsmedelssektorn ofta använder den inledande delen av sina varumärken för att skapa andra varumärken med samma inledande del.

28 Sökanden har vidare hävdat att gemenskapsvarumärket CHUFAFIT, som ansökan gäller, inte skiljer sig fonetiskt från varumärket CHUFI eftersom det återger det sistnämnda helt och hållet. Enligt sökanden förbisåg överklagandenämnden, när den undersökte de två tecknens stavningsstruktur, att varumärket CHUFI helt och hållet ingår i tecknet CHUFAFIT. Sökanden har tillagt att förväxlingsrisken förvärras genom att det äldre varumärket återges i det tecken som ansökan gäller.

29 På det begreppsmässiga planet slutligen anser sökanden att om varumärkena CHUFI och CHUFAFIT leder tanken till begreppet chufa, den ingrediens som jordmandelmjölk framställs av, borde detta förhållande på grund av den gemensamma beståndsdelen chuf ha lett överklagandenämnden till slutsatsen att det finns en förväxlingsrisk mellan de två varumärkena. Sökanden har dessutom påpekat att det

ifrågasatta beslutet inte är förenligt med harmoniseringsbyråns avgörande i ärendet FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3). I det beslutet fann den tredje överklagandenämnden att det förelåg en begreppsmässig likhet på grund av att de två motstående varumärkena hade samma innebörd och låg nära det spanska begreppet flexion.

30 Sökanden anser för övrigt att det i det ifrågasatta beslutet inte har tagits hänsyn till konsumenternas låga uppmärksamhetsnivå, vilken borde ha beaktats för att avgöra huruvida likheten mellan de två varumärkena kan ge upphov till förväxlingsrisk. När det gäller varumärken vilka skall särskilja livsmedel eller masskonsumtionsvaror skall man utgå från den ouppmärksamme genomsnittskonsumenten. I förevarande fall är denne konsument enligt sökanden, när han utför sina inköp, benägen att associera det varumärke som ansökan gäller till det äldre varumärket CHUFI, det vill säga varumärket för den i Spanien mest sålda jordmandelmjölken. CHUFI ingår helt och hållet i tecknet CHUFAFIT och dess inledande fonem sammanfaller med det nämnda tecknets inledande fonem.

31 Efter att ha anmärkt att sökanden inte har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att de varor som de två varumärkena avser är identiska har harmoniseringsbyrån genmält att det var korrekt att genom det ifrågasatta beslutet avslå invändningen efter en visuell, fonetisk och begreppsmässig bedömning av de motstående tecknen. Harmoniseringsbyrån anser i huvudsak att de motstående tecknen är visuellt och fonetiskt olika, i synnerhet på grund av att deras stavningsstruktur skiljer sig åt. Harmoniseringsbyrån har vidare, på det begreppsmässiga planet, gjort gällande att beståndsdelen chuf, som hos den spanska allmänheten leder tanken till ingrediensen chufa, är beskrivande för de varor som skyddas av de två varumärkena. Tecknens särskiljande förmåga ligger följaktligen, enligt harmoniseringsbyrån, inte i prefixet chuf utan snarare i de två påhittade tecknens avslutande delar: För tecknet CHUFI är det "i" som har tillagts och för tecknet CHUFAFIT är det "afit" som tillagts. Det är även på grund av att beståndsdelen CHUF är av beskrivande karaktär som sökanden, enligt harmoniseringsbyrån, inte kan ha monopol på en sådan beståndsdel för de varor som är aktuella i förevarande fall och invända mot att ett gemenskapsvarumärke som innehåller en sådan beståndsdel skall registreras.

32 I fråga om argumentet angående den tredje överklagandenämndens beslut i ärendet FLEXICON/FLEXON, har harmoniseringsbyrån medgett att de två överklagandenämndernas ställningstagande vid en första anblick skiljer sig åt. Harmoniseringsbyrån anser emellertid att frågan huruvida förväxlingsrisk föreligger, med iakttagande av gemenskapsrättspraxis, skall avgöras från fall till fall. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende påpekat att det finns en avgörande skillnad mellan ärendet FLEXICON/FLEXON och förevarande fall. Medan de inledande delarna (flex) och de avslutande delarna (on) var identiska i det första fallet är det endast den inledande delen chuf som är gemensam i förevarande mål.

33 Harmoniseringsbyrån har slutligen bestritt sökandens påstående att de aktuella varorna (färska nötter, bearbetade nötter och jordmandelmjölk) är masskonsumtionsvaror eller åtminstone varor som kan jämföras med öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker. Enligt harmoniseringsbyrån finner konsumenten inte någon specialavdelning för dessa varor. Harmoniseringsbyrån anser under alla förhållanden att en skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument som har fattat beslutet att köpa de aktuella varorna kan göra åtskillnad på de båda varumärkena. Ställd inför dessa två svaga märken associerar konsumenten snarare beståndsdelen chuf till ingrediensen chufa, än till ett av de två varumärkena. Att hävda motsatsen skulle enligt harmoniseringsbyrån innebära att innehavaren av ett varumärke såsom CHUFI, som beskriver varan chufa, och som precis uppnår den särskiljningsförmåga som krävs för att övervinna prövningen av de absoluta registreringshindren, fick monopol på alla andra varumärken som innehåller beståndsdelen chuf, avseende ingrediensen chufa.

34 Helene Debuschewitz m.fl. har framfört tvivel rörande huruvida de aktuella varorna är identiska. Däremot har de hänvisat till samtliga harmoniseringsbyråns argument avseende jämförelsen av de motstående tecknen.

Förstainstansrättens bedömning

35 Förstainstansrätten erinrar till en början om att det varumärke som ansökan gäller enligt artikel 8. 1 b i förordning nr 40/94 inte skall registreras om innehavaren av ett

äldre varumärke framställer en invändning och varumärket "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 — [och det därför] föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat". Det anges vidare att förväxlingsrisken "inbegripe[r] risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket".

36 I förevarande fall är det utrett att de äldre varumärkena är registrerade i Spanien. Vid bedömningen av de villkor som avses i föregående punkt är det följaktligen allmänheten i denna medlemsstats uppfattning som skall beaktas. Målgruppen utgörs följaktligen av en spansktalande allmänhet.

37 Enligt domstolens rättspraxis angående tolkningen av 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) och förstainstansrättens rättspraxis angående 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, 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, och av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 39).

38 Risken för förväxling hos allmänheten skall bedömas genom en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter 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; 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, samt domarna i de ovannämnda målen Fifties, punkt 26, och Starix, punkt 40).

39 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de omständigheter som beaktas och, i synnerhet, 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. Samspelet mellan dessa omständigheter 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 beror på ett flertal faktorer och måste bedömas särskilt mot bakgrund av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, vilken associering det använda eller registrerade kännetecknet ger upphov till och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som avses (domen i det ovannämnda målet Starix, punkt 41).

40 Slutligen 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. 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 den berörda produktkategorins genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dock 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 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).

41 Beträffande vilken konsument som skall användas som riktmärke finner förstainstansrätten att eftersom de varor som avses av det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller utgörs av livsmedel för direktkonsumtion, i synnerhet som huvudbeståndsdel i jordmandelmjölk (på spanska, " horchata "), och sökandens äldre varumärken är skyddade i Spanien, utgörs den målgrupp som bedömningen av huruvida förväxlingsrisk föreligger skall avse av genomsnittskonsumenten i denna medlemsstat.

42 Förstainstansrätten kan inte instämma i sökandens kritik att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet inte har tagit hänsyn till konsumentens låga uppmärksamhetsnivå. Även om överklagandenämnden inte har angett huruvida de aktuella varorna hör till kategorin masskonsumtionsvaror, såsom sökanden har hävdat, har den emellertid i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet slagit fast att tecknen var tillräckligt olika för att förhindra att förväxling uppstår, även hos en ouppmärksam konsument. Inom ramen för sin helhetsbedömning av risken för förväxling mellan de motstående tecknen har överklagandenämnden således hänfört sig till en konsument med en låg uppmärksamhetsnivå för att avgöra huruvida det kan finnas risk för förväxling hos en sådan konsument.

43 Vad gäller jämförelsen av varorna finner förstainstansrätten att de varor som avses av det varumärke som ansökan gäller, nämligen "bearbetade nötter" och "färska nötter", vilka omfattas av klasserna 29 respektive 31, utgör en del av den mer omfattande varukategori som täcks av de äldre varumärkena och som omfattas av samma klasser. Sökanden har inte heller ifrågasatt överklagandenämndens bedömning (punkterna 12 och 13 i det ifrågasatta beslutet) att de varor som avses i ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke och de varor som skyddas genom de äldre varumärkena är identiska. De aktuella varorna skall således anses vara identiska.

44 I fråga om jämförelsen av de motstående tecknen framgår det av domstolens och förstainstansrättens rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt 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, punkt 47).

45 I förevarande fall påpekar förstainstansrätten att överklagandenämnden har jämfört det ordmärke som ansökan gäller med sökandens äldre varumärke registrerat under nummer 1 778 419. Överklagandenämnden har begränsat sin prövning av förväxlingsrisken mellan det ordmärke som ansökan gäller och sökandens figurmärke (registrerat under nr 2 063 328) till orddelen i det nämnda varumärket. Detta tillvägagångssätt är korrekt. Orddelen i sökandens äldre figurmärke framstår som den dominerande beståndsdelen i detta tecken, en beståndsdel som ensam kan förmedla en bild av detta varumärke som målgruppen behåller i minnet. De andra delarna i varumärket, det vill säga det avbildade avlånga glaset placerat mitt i bokstaven u i figurmärket, är därför försumbara i helhetsintrycket (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 33). Förstainstansrätten påpekar för övrigt att varken sökanden eller andra parten vid harmoniseringsbyrån har ifrågasatt överklagandenämndens tillvägagångssätt.

46 Förstainstansrätten skall dock, genom en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse mellan de motstående tecknen, pröva huruvida överklagandenämnden hade skäl att anse att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan de aktuella varumärkena.

47 Överklagandenämnden har i ett sammanhang gjort en visuell och fonetisk jämförelse av de motstående tecknen. Den fastslog följande:

"Även om tecknen i visuellt och fonetiskt hänseende har den första stavelsen CHU gemensam är varumärkena CHUFI och CHUFAFIT, sett i ett helhetsperspektiv, visuellt olika. De skrivs olika. De äldre varumärkena består av två stavelser, medan det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller består av tre. Tecknet CHUFI är kortare och, sett i sin helhet, fonetiskt mer välljudande, genom de framträdande vokalerna U-I, än tecknet CHUFAFIT, som avslutas mer abrupt genom stavelsen FIT när det uttalas och som består av tre vokaler som tillsammans ger ljudet U-A-I."

48 I fråga om den visuella jämförelsen finner förstainstansrätten att de motstående tecknen inte bara har prefixet chuf gemensamt utan också bokstaven i. Dessa tecken har således fem gemensamma bokstäver, varav fyra utgör deras inledande del. De motstående tecknen uppvisar dock flera visuella skillnader som konsumenten, med hänsyn till att de nämnda tecknen inte är så långa, kan uppmärksamma i samma grad som den inledande delen. Ordtecknen skrivs olika och består av olika antal bokstäver, nämligen fem bokstäver vad gäller sökandens äldre bokstäver och åtta bokstäver vad gäller det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller. Tecknens stavningsstruktur skiljer sig således åt eftersom sökandens äldre varumärkens struktur är mycket kort. Dessutom bidrar den centrala placeringen av bokstavskombinationen f, a och f i det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller och förekomsten av bokstaven t i slutet till att det varumärke som ansökan gäller ger ett annat visuellt intryck än sökandens äldre varumärken. Inom ramen för den visuella bedömningen av samtliga tecken är dessa skillnader följaktligen, även om de inte är betydande, tillräckliga för att utesluta visuell likhet mellan de motstående tecknen.

49 Vad gäller den fonetiska jämförelsen är överklagandenämndens bedömning korrekt. Det skall visserligen framhållas att de motstående tecknen har dels en identisk stavelse, chu, och dels ett delvis likt suffix, nämligen fi i de äldre varumärkena och fit i tecknet CHUFAFIT. Förstainstansrätten erinrar emellertid om att de motstående tecknens stavningsstruktur skiljer sig åt genom att de äldre varumärkena har två stavelser (chu och fi) och det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller har tre stavelser (chu, fa och fit). Såsom överklagandenämnden och harmoniseringsbyrån har påpekat skall enligt de spanska betoningsreglerna den sista stavelsen fit i det varumärke som ansökan gäller avslutas abrupt med bokstaven t, som återfinns i denna betonade stavelse, och hela betoningen faller följaktligen på den. Denna betoning medför således en fonetisk skillnad vad gäller uttalet i förhållande till den sista stavelsen fi i de äldre varumärkena. Även om tecknet CHUFI helt innesluts i tecknet CHUFAFIT är detta återgivande inte fullständigt eftersom de två stavelserna som utgör det äldre varumärket CHUFI har separerats i tecknet CHUFAFIT genom bokstäverna f och a. Att dessa bokstäver har förts in mellan den första gemensamma stavelsen och de motstående tecknens suffix ger ett annat fonetiskt intryck än de äldre varumärkena. Av samtliga dessa fonetiska skillnader följer att det ofullständiga återgivandet av tecknet CHUFI i det tecken som utgör det varumärke som ansökan gäller inte innebär att de motstående tecknen är fonetiskt lika.

50 Vad gäller den begreppsmässiga jämförelsen har överklagandenämnden i huvudsak funnit att beståndsdelen chuf, som är gemensam för de motstående tecknen och som leder tanken till jordmandel (chufa, på spanska), beskriver den vara av vilken drycken horchata (jordmandelmjölk) framställs och kan således inte skilja varumärkena åt. Överklagandenämnden har medgett att det är en gemensam svaghet hos de båda tecknen och anser att, inom ramen för en jämförelse av de motstående tecknen, är varumärkenas inledande del av mindre betydelse än deras avslutande delar, vilka gör det möjligt för konsumenten att uppfatta att dessa ord är varumärken och inte beskrivande uttryck.

51 Förstainstansrätten påpekar i detta hänseende att målgruppen i allmänhet inte uppfattar en beskrivande beståndsdel som utgör en del av ett sammansatt varumärke som en särskiljande beståndsdel, som dominerar det intryck som detta ger (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet BUDMEN, punkt 53, se även förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 60).

52 I förevarande fall har sökanden, även om den medgett att deras varumärken CHUFI begreppsmässigt leder tanken till jordmandel (chufa på spanska), hävdat att dess varumärken kan ha särskiljningsförmåga på grund av det renommé de har förvärvat i Spanien eller på grund av att de är allmänt kända där. Såsom har konstaterats i punkt 24 ovan avstod sökanden vid förhandlingen från att göra gällande sina varumärkens renommé eller det förhållande att de är allmänt kända.

53 Förstainstansrätten konstaterar att prefixet chuf, som är gemensamt för de motstående tecknen, beskriver jordmandel, som på spanska språket heter chufa, och som i förevarande fall används för att framställa den populära dryck, känd under namnet horchata (jordmandelmjölk), som sökanden säljer särskilt i Spanien. Genom det helhetsintryck som de motstående tecknen ger skulle målgruppen följaktligen uppfatta beståndsdelen chuf som en beskrivande del avseende de varor som de motstående tecknen avser och inte som en beståndsdel som gör det möjligt att urskilja dessa varors kommersiella ursprung. Beståndsdelen chuf saknar således särskiljningsförmåga och skall inte anses som en dominerande beståndsdel i det helhetsintryck som de motstående tecknen ger.

54 Däremot är det, såsom harmoniseringsbyrån har anfört, inom ramen för det helhetsintryck som de motstående intressena ger, de avslutande delarna av dessa tecken som gör det möjligt för målgruppen att uppfatta de sistnämnda som påhittade uttryck och inte enbart som beskrivande sådana. Det skall emellertid framhållas att ur begreppssynpunkt har varken suffixet fit i det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller eller bokstaven i i sökandens äldre varumärken någon bestämd betydelse på spanska. På det begreppsmässiga planet saknar således jämförelsen av dessa beståndsdelar betydelse. De visuella och fonetiska skillnaderna i dessa beståndsdelar är inte desto mindre tillräckliga för att i helhetsbedömningen av de motstående tecknen utesluta risk för att målgruppen förväxlar dessa tecken. Om man dessutom skulle anta, såsom sökanden åberopade först vid förhandlingen, att suffixet fit i det varumärke som ansökan gäller hänvisar till den engelska termen fit, som har en betydelse som hänför sig till en vältränad person och att en betydande del av målgruppen har tillräckliga kunskaper i engelska för att uppfatta den innebörden, vilket sökanden för övrigt inte har förmått visa, anser förstainstansrätten följande. Den innebörden beskriver inte nödvändigtvis en av egenskaperna hos de varor som avses med detta varumärke och dessutom kan den inte heller utesluta all risk för förväxling mellan de motstående tecknen. Ett sådant argument, som syftar till att ifrågasätta att det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller har särskiljningsförmåga, omfattas under alla förhållanden inte av föremålet för detta förfarande, vilket föremål, såsom följer av bedömningen i punkterna 22 och 23 — 25 ovan, endast gäller ett relativt registreringshinder, nämligen risken för förväxling mellan de motstående tecknen.

55 Det var således med rätta som överklagandenämnden, inom ramen för helhetsbedömningen av de motstående tecknen, fann att skillnaderna mellan dessa tecken var tillräckliga för att utesluta förväxlingsrisk hos målgruppen.

56 De olika argument som sökanden har åberopat föranleder inte någon annan bedömning.

57 Vad för det första gäller harmoniseringsbyråns påstått varierande beslutspraxis och hänvisningarna till nationella spanska avgöranden avseende tecken och nationella registreringar som skiljer sig från dem i förevarande mål, 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 (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000. s. II-3829, punkt 47 ; och av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31, samt domen i det ovannämnda målet BUDMEN, punkt 61). Argumentet avseende en eventuell diskrepans mellan det ifrågasatta beslutet och det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån i ärendet FLEXICON/FLEXON skall således inte beaktas. Vad vidare gäller hänvisningarna till de spanska nationella avgörandena gör sig samma bedömning gällande (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, punkt 53, och av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 37).

58 Förstainstansrätten finner för det andra skäl att även underkänna sökandens argument avseende att innehavare av allmänt kända varumärken har som handelspraxis att utnyttja den inledande delen av sina varumärken för att skapa följdvarumärken som innehåller denna del. Sökanden kan nämligen inte åberopa att dess äldre varumärken är allmänt kända eftersom den vid förhandlingen har avstått från att göra gällande detta, vilket har angetts i punkt 24 ovan. Såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande kan sökanden inte invända mot att motparten vid harmoniseringsbyrån använder beståndsdelen chuf för varorna och på det relevanta territoriet eftersom, såsom redan har slagits fast i punkt 54 ovan, målgruppen inte uppfattar att denna del urskiljer det kommersiella ursprunget för de varor som skyddas av sökandens äldre varumärken.

59 Vad slutligen gäller sökandens invändningar angående associationsrisk mellan de motstående tecknen på grund av användningen av det gemensamma prefixet chuf, erinrar förstainstansrätten om följande. Associationsrisken är ett specialfall av förväxlingsrisken och karaktäriseras av den omständigheten att varumärkena i fråga visserligen inte direkt kan förväxlas av den relevanta målgruppen, men de kan

uppfattas som två varumärken med samma innehavare (förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 60, och där angiven rättspraxis). Detta kan särskilt vara fallet då två varumärken förefaller tillhöra en serie varumärken skapade utifrån en gemensam grund (domen i det ovannämnda målet NU-TRIDE, punkt 60). Förstainstansrätten finner att så inte kan vara fallet i förevarande mål eftersom prefixet chuf är av beskrivande karaktär och följaktligen inte kan skapa associationsrisk mellan de motstående tecknen hos målgruppen.

60 Av ovanstående följer att även om de varor som avses av de motstående tecknen i förevarande fall är identiska är skillnaderna mellan de nämnda tecknen tillräckliga för att undanröja en risk för förväxling hos målgruppen.

61 Talan skall följaktligen inte bifallas på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts, och talan skall därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

62 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och Helene Debuschewitz m.fl. har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet skall deras yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande dom

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

B. Vesterdorf

Ordförande