FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 18 oktober 2007 *

I mål T-28/05,

Ekabe International SCA, Luxemburg (Luxemburg), företrätt av advokaten C. de Haas,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: franska.

Ebro Puleva, SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten P. Casamitjana Lleonart,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 oktober 2004 (ärende R 117/2001-4) om ett invändningsförfarande mellan Puleva SA (numera Ebro Puleva, SA) och Ekabe International SCA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 januari 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 augusti 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 juli 2005,

efter förhandlingen den 9 november 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Bolaget Cema ingav den 17 april 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till 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 dess ändrade lydelse.

2 Ansökan avsåg följande figurmärke i färg:



3 Den vara som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: Margarin.

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* den 11 januari 1999.

5 Intervenienten Puleva SA (numera Ebro Puleva, SA) framställde den 12 april 1999 en invändning enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mot registreringen av det sökta varumärket.

6 Det hinder som åberopades till stöd för invändningen var att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och intervenientens äldre nationella ordmärke PULEVA-OMEGA3, vilket hade registrerats i Spanien den 22 mars 1999 med nummer 2140889 för varor som omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: ”Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ätliga oljor och fetter; färdiglagade maträtter med kött, fisk eller grönsaker, särskilt mjölk och mjölkprodukter”.

7 Intervenienten och bolaget Cema inkom den 7 februari respektive den 10 maj 2000 med tilläggsyttranden.

8 Invändningsenheten biföll i ett beslut av den 24 november 2000 invändningen och anförde som skäl att varorna och kännetecknen i fråga var liknande och att det därför förelåg en risk för förväxling hos den spanska allmänheten.

9 Bolaget Cema överklagade invändningsenhetens beslut den 26 januari 2001.

10 Intervenienten yttrade sig den 6 april 2001 i överklagandenämnden.

11 Bolaget Cema överlät den 28 augusti 2002 sin ansökan om gemenskapsvarumärke till Primalliance, SAS.

12 Primalliance överlät den 30 augusti 2004 ansökan om gemenskapsvarumärke till sökanden Ekabe International SCA.

13 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet i beslut av den 6 oktober 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) och fastställde invändningsenhetens beslut. Överklagandenämnden anförde som skäl för sitt beslut att varorna i fråga var identiska eller liknande och att det förelåg en viss kännetecknenslikhet.

14 Beträffande jämförelsen mellan varorna fann överklagandenämnden, i punkt 11 i det angripna beslutet, att margarin, vilken var den vara som omfattades av det sökta varumärket, i hög utsträckning liknade eller var identiskt med varor som ätliga oljor och fetter och mjölkprodukter, vilka omfattades av det äldre varumärket.

15 Beträffande jämförelsen mellan kännetecknen ansåg överklagandenämnden, i punkt 14 i det angripna beslutet, att särskiljningsförmågan hos beståndsdelen omega 3 var normal, med avseende på de varor som omfattades av ansökan, och att detta förhållande därför skulle tas i beaktande vid en jämförelse mellan de motstående varumärkena. Överklagandenämnden fann att den spanska genomsnittskonsumenten, vid tidpunkten för ansökan om registrering av det sökta varumärket, inte uppfattade att beståndsdelen beskrev de väsentliga egenskaperna hos varorna i fråga,

eftersom det var föga troligt att en sådan konsument skulle förknippa beståndsdelen omega 3 med fleromättade fettsyror vars näringsvärde bidrar till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Beträffande de olika utdrag från webbplatser som hade lagts fram av sökanden, i vilka det hänvisades till beståndsdelen omega 3, fann överklagandenämnden att en noggrann granskning visade att utdragen i fråga inte gav något stöd åt sökandens argument enligt vilka beståndsdelen omega 3 ingick i allmänt språkbruk och enligt vilka en stor andel av den spanska allmänheten kände till dess medicinska eller näringsmässiga egenskaper.

16 Överklagandenämnden fann, i punkterna 15 och 16 i det angripna beslutet, att beståndsdelen omega 3 utgjorde den visuellt dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, medan figurelementet utan tvivel framstod som mindre betydelsefullt och i mindre utsträckning bidrog till det sökta varumärkets särskiljningsförmåga. Det var inte möjligt för konsumenterna att göra tillräcklig åtskillnad mellan de motstående kännetecknen, vare sig på grund av förekomsten av ordet puleva i det äldre varumärket eller på grund av figurelementen i det sökta varumärket. Överklagandenämnden fann, i punkt 17 i det angripna beslutet, att de motstående varumärkena liknade varandra fonetiskt, eftersom beståndsdelen omega 3 var gemensam för dem båda. Överklagandenämnden fann dock att de motstående varumärkena skilde sig åt beträffande längd och rytm på grund av förekomsten av beståndsdelen puleva i det äldre varumärket. Överklagandenämnden fann, i punkt 18 i det angripna beslutet, att genomsnittskonsumenten inte förmådde upprätta ett begreppsmässigt samband mellan ordelementet omega 3 och det slags fleromättade fettsyror med samma namn, vilka är kända för sina medicinska egenskaper. Genomsnittskonsumenten förmådde på sin höjd känna igen ordet omega som den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Beträffande beståndsdelen puleva i det äldre varumärket fann överklagandenämnden att det var fråga om ett påhittat ord som saknade betydelse i det spanska språket.

17 Överklagandenämnden slog därför fast att det förelåg en risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan de motstående varumärkena med avseende på de spanska konsumenterna.

Parternas yrkanden

18 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara och ändra det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, och

— för det fall talan skulle bifallas, förordna att var och en av parterna i förstainstansrätten skall bära sina rättegångskostnader.

20 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

21 Sökanden har åberopat en grund till stöd för sin talan i form av ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

22 Sökanden anser att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom den spanska konsumenten, beträffande de två kännetecknen i fråga, fäster sig vid ordet puleva i det äldre varumärket och vid den grafiska formen och de speciella färger som är förknippade med beståndsdelen omega 3 i det sökta varumärket.

23 Sökanden har för det första gjort gällande att beståndsdelen omega 3 är den beskrivning som vanligtvis används för att beteckna livsmedel i vilka detta slags fleromättade fettsyror ingår som en kemisk beståndsdel. Till stöd för detta argument har sökanden lagt fram handlingar angående förekomsten, på den spanska marknaden, av livsmedel i vilka beståndsdelen omega 3 lyfts fram, liksom handlingar angående förekomsten i Spanien av varumärken i vilka den beståndsdelen ingår och för vilka ansökan har getts in. Det framgår dessutom av de artiklar i den spanska pressen och av de utdrag från webbplatser som har getts in som bilagor till ansökan genom vilken talan anhängiggjordes att den spanska genomsnittskonsumenten känner väl till de välgörande egenskaper som fleromättade fettsyror av typen omega 3 har och att denna konsument ingalunda anser att den beståndsdelen utgör ett särskiljande kännetecken. Att beståndsdelen omega 3 är av beskrivande slag eller vanligt förekommande hos den spanska allmänheten har erkänts av Oficina Española de Patentes y Marcas (den spanska byrån för patent och varumärken) och har bekräftats av överrätter (Tribunales Superiores de Justicia) i samband med överklaganden av liknande invändningar. Sökanden anser därför att det är felaktigt att hävda att beståndsdelen omega 3 är dominerande i de båda motstående varumärkena. Överklagandenämndens resonemang är dessutom motsägelsefullt, eftersom nämnden ansåg att den spanska konsumenten hade tillräcklig kännedom om beståndsdelen omega 3 i syfte att motivera att det förelåg en begreppsmässig likhet mellan de motstående varumärkena.

24 Sökanden har för det andra hävdat att det endast är beståndsdelen puleva som är ovanlig och som innebär att det äldre varumärket uppvisar särskiljningsförmåga. Den omständigheten att den beståndsdelen utgör firman för innehavaren av det äldre varumärket innebär inte att detta ord är en underordnad beståndsdel i det varumärket. Sökanden har gjort gällande att beståndsdelen puleva åtnjuter en viss notorietet bland den spanska allmänheten och att det äldre varumärket således är välkänt och att allmänhetens uppmärksamhet riktas mot det, alternativt att beståndsdelen puleva inte är särskilt känd och att den därför skall anses som arbiträr och särskiljande för varorna i fråga. Enligt sökanden tjänar ordet puleva just till att garantera varornas ursprung och gör det möjligt för konsumenterna att särskilja intervenientens produkter från konkurrenternas produkter. Sökanden har tillagt att den omständigheten att ordet puleva är placerat först i det äldre varumärket innebär att det utgör den dominerande visuella beståndsdelen, eftersom konsumenten läser det ordet först, och den dominerande fonetiska beståndsdelen, eftersom stavelserna ”pu” och ”va” hörs mycket tydligt. Bokstaven p är dessutom en konsonant som uttalas kraftigt och därför drar till sig konsumentens uppmärksamhet. Ordet puleva har dessutom ingen innebörd, medan den spanska konsumenten känner till, i vart fall på ett ungefär, att fleromättade fettsyror av typen omega 3 har välgörande egenskaper i fråga om hjärt- och kärlsjukdomar.

25 Sökanden har för det tredje påpekat att figurelementet i det sökta varumärket är klart särskiljbart. Sökanden har påpekat att beståndsdelen omega 3 är stiliserad på ett sådant sätt att siffran 3 förefaller utgöra en fortsättning av bokstaven a i ordet omega. Det sökta varumärket skulle vidare vara utformat i starka färger, nämligen grönt, gult, blått och rött, vilka skulle dra till sig konsumentens uppmärksamhet. Enligt sökanden utgör även figurelementet i det sökta varumärket, vilket består av en grön, gul och blå regnbåge som mynnar ut i ett rött hjärta placerat mellan bokstäverna o och m i ordet omega, en särskiljande beståndsdel.

26 Sökanden har för det fjärde hävdat att det är möjligt för de spanska konsumenterna att göra en direkt jämförelse mellan de varor som omfattas av de motstående varumärkena. Enligt sökanden är det inte fråga om att jämföra margarinet med samtliga livsmedel som ingår i klass 29, utan endast att jämföra det med mjölk och mjölkprodukter samt med ätliga fetter och oljor. Den spanska konsumenten kan göra en direkt

jämförelse mellan exempelvis samtliga mjölkdrycker som är placerade intill varandra på en butikshylla och välja sin vara i förhållande till dess varumärke och pris.

27 Sökanden har slutligen anfört att det skulle leda till en ytterst skadlig rättsosäkerhet om ett varumärke, såsom det äldre varumärket, vilket utgörs av beståndsdelen puleva-omega 3 gavs ensamrätt att använda beståndsdelen omega 3. Det sistnämnda ordet skall nämligen kunna användas fritt (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, punkt 25).

28 Harmoniseringsbyrån har genmält att, eftersom sökanden inte i rätt tid hade förmått styrka att beståndsdelen omega 3 kunde uppfattas som en beskrivande beståndsdel av den spanska allmänheten, var det med rätta som överklagandenämnden fann att den beståndsdelen var lika särskiljande och dominerande i det äldre varumärket som beståndsdelen puleva. Enligt harmoniseringsbyrån föranleder de likheter som vid en helhetsbedömning föreligger mellan de motstående kännetecknen att de skall betraktas som liknande. Eftersom varorna i fråga är identiska eller mycket lika var det motiverat att finna att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

29 Harmoniseringsbyrån har påpekat att de handlingar som sökanden har lagt fram i förstainstansrätten inte har lagts fram i överklagandenämnden. De skall därför i princip avvisas.

30 Intervenienten har hävdat att beståndsdelen omega 3 i sig är dominerande och särskiljande och att den varken är beskrivande eller vanligt förekommande. Enligt intervenienten kan eventuellt en omsättningskrets med specialkunskaper känna till beståndsdelen omega 3, men den är inte känd bland allmänheten i stort och särskilt inte av en spansk genomsnittskonsument utan specialkunskaper.

31 Intervenienten har vidare hävdat att det föreligger en uppenbar likhet mellan de motstående varumärkena. Beståndsdelen omega 3 är den dominerande beståndsdelen i båda de motstående varumärkena, eftersom den är det ordelement som genomsnittskonsumenten först uppmärksammar, såväl visuellt som fonetiskt. Den omständigheten att det sökta varumärket innehåller ett figurelement saknar betydelse, eftersom ordelementet är dominerande i förhållande till figurelementet.

32 Intervenienten har dessutom påpekat att sökanden har begränsat jämförelsen mellan de varor som omfattas av de motstående varumärkena till att endast avse mjölkprodukter, oljor och fetter. Enligt intervenienten föreligger det en betydande likhet mellan de varor som omfattas av de motstående kännetecknen, oberoende av förekomsten på marknaden av andra varumärken som innehåller beståndsdelen omega 3.

33 Intervenienten har slutligen påpekat att sökandens argument leder till ett absolut hinder att registrera det sökta varumärket. Oficina Española de Patentes y Marcas har avslagit en ansökan som sökanden hade gjort om registrering av ordmärket OMEGA 3 för varor i klass 30, med hänvisning till att kännetecknet i fråga uteslutande utgjordes av beskrivande angivelser av varornas kännetecken.

Förstainstansrättens bedömning

Huruvida vissa handlingar som sökanden har lagt fram i förstainstansrätten skall avvisas

34 Sökanden har, i bilagorna 4–21, 24–27 och 33 till ansökan genom vilken talan anhängiggjordes, åberopat faktiska omständigheter som inte har åberopats vid harmoniseringsbyrån. Detta framgår av handlingarna i förfarandet, vilka har sänts

till förstainstansrätten i enlighet med artikel 133.3 i förstainstansrättens rättegångsregler. Förstainstansrätten konstaterar att endast de utdrag från webbplatser som ingår i bilaga 30 till ansökan genom vilken talan anhängiggjordes hade lagts fram under förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

35 Enligt fast rättspraxis syftar en talan vid förstainstansrätten till att rätten skall pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns olika enheter kan emellertid påverka lagenligheten av ett sådant beslut endast om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ. Enligt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns prövning i ärenden om relativa registreringshinder vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån i sådana ärenden inte är skyldig att på eget initiativ beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13, och av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), REG 2004, s. II-1341, punkt 35).

36 Av detta följer att de handlingar som sökanden har lagt fram i bilagorna 4–21, 24–27 och 33 skall avvisas, utan att det är nödvändigt att pröva huruvida de har bevisvärde.

Grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

37 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och 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 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.

38 Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 förstås med äldre varumärken sådana varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

39 I det föreliggande fallet är det äldre varumärke på vilket invändningen är grundad registrerat och skyddat i Spanien. Följaktligen skall prövningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena ske med utgångspunkt i omsättningskretsen i Spanien.

40 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns 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. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten skall det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (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 30–32, och där angiven rättspraxis).

41 Förstainstansrätten konstaterar att sökanden inte har ifrågasatt överklagandenämndens slutsats i det angripna beslutet att de varor som omfattas av de motstående kännetecknen är liknande eller identiska. Den enda fråga som det råder

oenighet i mellan parterna är frågan huruvida det var med rätta som överklagandenämnden ansåg att det i ett helhetsperspektiv förelåg likhet mellan de motstående kännetecknen.

42 Förstainstansrätten skall därför pröva frågan huruvida de motstående kännetecknen är lika.

43 Enligt fast rättspraxis kan ett sammansatt varumärke endast anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för 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, och av den 4 maj 2005 i mål T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån — Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 44).

44 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den i det angripna beslutet slog fast att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom de båda innehöll ordelementet omega 3. I motsats till vad överklagandenämnden fann i det angripna beslutet skall enligt sökanden beståndsdelen omega 3 anses utgöra en beskrivning av kännetecknen för varorna i fråga, och den dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket är därför ordet puleva. Sökanden anser därför att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i det föreliggande fallet.

45 Enligt rättspraxis skall ett sökt varumärke i sin helhet anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och således inte registreras, om det vid prövningen av det helhetsintryck som omsättningskretsen får av varumärket i fråga visar sig att dess dominerande beståndsdel utgörs av en

beståndsdel utan särskiljningsförmåga, samtidigt som de övriga figurelement och grafiska element som ingår i varumärket i fråga är accessoriska och inte i något avseende, bland annat i form av en fantasifullhet eller genom det sätt som de är sammansatta på, innebär att varumärkets grundläggande funktion är uppfylld beträffande de varor och tjänster som registreringsansökan gäller (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkterna 73–75).

46 Detsamma gäller beträffande ett sökt varumärke vars dominerande beståndsdel, betraktad utifrån det helhetsintryck som omsättningskretsen får av varumärket i fråga, utgörs av ett beskrivande ordelement i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, utan att figurelementen i varumärket i fråga är tillräckligt iögonfallande för att omsättningskretsens uppmärksamhet skall dras till dem på bekostnad av det beskrivande ordelementet, och därmed ge kännetecknet som helhet särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Légers förslag till avgörande i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, där dom meddelades den 15 september 2005 (REG 2005, s. I-7979, punkt 75)).

47 Det är riktigt att den som har ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke vid ett invändningsförfarande inte med framgång kan bestrida giltigheten av det äldre varumärke som invändningen avser på den grunden att registreringen av det varumärket står i strid med artikel 7 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån — Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. II-1887, punkt 71). När det är fråga om ett absolut hinder för att registrera det sökta gemenskapsvarumärket har harmoniseringsbyrån däremot möjlighet att, parallellt med invändningsförfarandet, ta upp granskningsförfarandet på nytt i syfte att undersöka om det föreligger något sådant hinder (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 73).

48 Mot bakgrund av dessa överväganden anser förstainstansrätten att det i det föreliggande fallet först skall prövas huruvida, med utgångspunkt i omsättningskretsens helhetsintryck av det sökta varumärket, ordelementet omega 3 utgör den dominerande beståndsdelen i detta sammansatta varumärke, oberoende av om ordelementet är beskrivande eller inte.

49 I motsats till vad som har gjorts gällande av sökanden, var det med rätta som överklagandenämnden, i punkt 15 i det angripna beslutet, ansåg att ordelementet omega 3, skrivet i stora, gröna bokstäver skuggade med gult, utgjorde den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, eftersom det på grund av sin centrala placering i varumärket i fråga är det första som tilldrar sig konsumentens uppmärksamhet. Varumärkets figurelement, vilket utgörs av en grön, gul och blå regnbåge placerad ovanför beståndsdelen omega 3 och som mynnar ut i ett rött hjärta placerat mellan bokstäverna o och m i ordet omega, är däremot betydligt mindre och bidrar därför i ringa utsträckning till varumärkets särskiljningsförmåga.

50 Talan kan således inte vinna bifall på den grund som har åberopats av sökanden. Det är inte nödvändigt att förstainstansrätten tar ställning till huruvida det dominerande ordelementet omega 3, med avseende på den spanska allmänheten, är beskrivande eller inte för de varor som omfattas av de motstående varumärkena. Även om det skulle antas att beståndsdelen i fråga är beskrivande, vilket har påståtts av sökanden, innebär en ogiltigförklaring av det angripna beslutet på den grunden med nödvändighet att harmoniseringsbyrån skulle ta upp förfarandet för att granska sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke på nytt och avslå ansökan med de skäl som anges ovan i punkterna 45–49, eftersom harmoniseringsbyrån är skyldig att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens 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 harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19).

51 En sökande har emellertid inte något legitimt intresse av att få ett beslut ogiltigförklarat, när en ogiltigförklaring endast kan leda till ett nytt beslut vars utgång är densamma som det ogiltigförklarade beslutets utgång (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 97 och där angiven rättspraxis).

52 För det fall beståndsdelen omega 3 inte anses vara beskrivande var det med rätta som överklagandenämnden fann att det, med hänsyn till att ordelementet omega 3 var dominerande i det sökta varumärket, förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.

53 Förstainstansrätten konstaterar emellertid att sökanden inte har anfört några entydiga argument inom ramen för detta påstående i syfte att ifrågasätta lagligheten av överklagandenämndens beslut.

54 Två varumärken är allmänt sett likartade om det ur den berörda omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem med avseende på en eller flera relevanta omständigheter (domen i det ovannämnda målet MATRATZEN, punkt 30). Av domstolens rättspraxis framgår att visuella, fonetiska och begreppsmässiga omständigheter är relevanta. Bedömningen av likheten mellan två varumärken skall dessutom grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt 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).

55 Förstainstansrätten anser därför vid en första bedömning att varumärkena i fråga, betraktade vart och ett som en helhet, normalt sett skall anses som likartade i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, i det fall att det enda

dominerande ordelementet i ett sammansatt varumärke är identiskt i visuellt och fonetiskt hänseende med en av de två beståndsdelarna som utgör det äldre ordmärket, och dessa beståndsdelar — tillsammans eller var och en för sig — inte har någon betydelse för omsättningskretsen i begreppsmässigt hänseende.

56 Förstainstansrätten konstaterar i det föreliggande fallet att i visuellt och fonetiskt hänseende utgör beståndsdelen omega 3 såväl den ena av de två beståndsdelar som utgör det äldre varumärket (den första beståndsdelen är puleva), som det enda ordelementet i det sökta varumärket, i vilket det utgör den dominerande beståndsdelen (se ovan punkt 49).

57 Om inte omsättningskretsen anser att beståndsdelen omega 3 beskriver varorna i fråga, skulle den beståndsdelen uppfattas av omsättningskretsen som fantasifull och med en inneboende särskiljningsförmåga.

58 Eftersom det förhåller sig på samma sätt beträffande beståndsdelen puleva, anser förstainstansrätten att de två beståndsdelarna har en jämförbar attraktionsförmåga i förhållande till omsättningskretsen. När de är sammansatta i uttrycket puleva-omega 3 uppfattas de av omsättningskretsen som dominerande i lika stor utsträckning, utan att beståndsdelen omega 3 förlorar sin särskiljningsförmåga.

59 Mot denna bakgrund var det med rätta som överklagandenämnden fann att de motstående varumärken, betraktade i sin helhet, var likartade, med hänsyn till bland annat deras dominerande och särskiljande beståndsdelar.

60 Med hänsyn till vad som har anförts kan omsättningskretsen tro att de livsmedel som är försedda med det sökta varumärket kan härröra från det företag som är innehavare av det äldre varumärket. Graden av likhet mellan de motstående varumärkena är således tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling dem emellan.

61 Vad sökanden har åberopat om att den spanska konsumenten direkt kan jämföra de varor som omfattas av de motstående varumärkena innebär inte att den sålunda fastställda förväxlingsrisken avlägsnas. Det finns nämligen ingenting som gör det möjligt att hävda att sökandens och intervenientens varor skulle saluföras bredvid varandra, såsom sökanden har påstått. Förstainstansrätten anser tvärtom att det är riktigt att, såsom överklagandenämnden ansåg i det angripna beslutet, genomsnittskonsumenten av livsmedel endast vid få tillfällen har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken. En konsument som betraktar livsmedel tar i beaktande och fäster sig vid den dominerande beståndsdel i kännetecknet som gör det möjligt att vid ett framtida inköp upprepa upplevelsen. För det fall omsättningskretsen skulle finna varor försedda med det sökta varumärket, vars dominerande beståndsdel är identisk med en av de två beståndsdelarna i det äldre varumärket, är det emellertid mycket troligt att den skulle anse att varorna i fråga hade samma kommersiella ursprung.

62 Mot denna bakgrund kan inte talan vinna bifall på grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

63 Talan skall följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

64 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 interventens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Ekabe International SCA skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Dehousse Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 oktober 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordförande