FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 23 oktober 2002 *

I mål T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg (Tyskland), företrätt av advokaterna J. Schneider och A. Buddee, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, A. di Carlo och O. Waelbroeck, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

i vilket den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) var:

ELS Educational Services, Inc., Culver City, Kalifornien (Förenta staterna),

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 18 oktober 2000 (ärende R 074/2000-3),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 30 december 2000,

med beaktande av den svarsinlaga från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) som ingavs till förstainstansrättens kansli den 15 maj 2001,

efter förhandlingen den 27 februari 2002,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 I artikel 8.1 b och 8.2 a ii i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse föreskrivs följande:

"1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registeras

...

b) 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.

2. Med äldre varumärken avses i punkt 1

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:

...

ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå.

..."

2 I artikel 42.1 a och 42.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"1. Inom tre månader efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får invändningar framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8. Sådana invändningar får framställas

a) då fråga är om tillämpning av artikel 8.1 och 8.5, av innehavare av sådana äldre varumärken som avses i artikel 8.2 och av de licenstagare som dessa varumärkesinnehavare bemyndigat,

...

3. En invändning skall framställas skriftligen och skall närmare ange vilka grunder som åberopas. Den skall inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats. Den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som byrån fastställer."

3 I artikel 43.1, 43.2, 43.3 och 43.5 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"1. Vid sin prövning av en invändning skall byrån vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat.

2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

...

5. Om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga de varor eller tjänster för vilka ansökan om gemenskapsvarumärke har gjorts, skall ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster. I annat fall skall invändningen avslås."

4 I regel 22.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) stadgas följande:

"1. Då den invändande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i förordningen måste tillhandahålla bevis på användning eller visa att det finns verkliga skäl till ickeanvändning skall [b]yrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invändande parten inte tillhandahåller dessa bevis före tidsfristens utgång, skall [b]yrån avvisa invändningen."

Bakgrund till tvisten

5 Den 1 april 1996 ingav ELS Educational Services Inc. (nedan kallat ELS) en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) i enlighet med förordning nr 40/94.

6 Det märke för vilket registrering sökts är förkortningen ELS (nedan kallat det sökta varumärket).

7 De varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering avser omfattas av klasserna 16, 35 och 41 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:

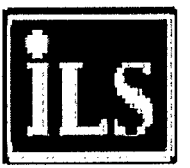
— klass 16 "Textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk."

— klass 35 "Teknisk hjälp vid etablering och/eller ledning av språkskolor."

— klass 41 "Undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket."

8 Den 23 januari 1998 framställde sökanden en invändning mot det sökta varumärket (B 11371) med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Den grund som åberopades till stöd för invändningen avsåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta

varumärket och ett äldre varumärke som innehas av sökanden. Det ifrågavarande äldre varumärket (nedan kallat det äldre varumärket) utgörs av den tyska inregistreringen nr 2005750 av det figurkännetecken som anges nedan.



9 De varor och tjänster som det äldre varumärket avser omfattas av klasserna 9, 16 och 41 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— klass 9 "Alla slag av inspelningsunderlag tillsammans med utbildningsprogram."

— klass 16 "Utbildnings- och studieprodukter (med undantag för utrustning) i form av trycksaker."

— klass 41 "Utveckling och organisation av korrespondenskurser."

10 På ansökan av ELS anmodades sökanden genom telefaxmeddelande från byrån av den 15 juli 1998 att inom två månader lägga fram bevis för att det äldre varumärket hade använts i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och regel 22.1 i förordning nr 2868/95.

11 Sökanden hänvisade, inom den frist som byrån fastställt för att lägga fram bevis för att det äldre varumärket hade använts, uttryckligen till handlingar som framlagts i ett likartat invändningsförfarande (B 10845), närmare bestämt till ett uttalande av direktören för sökandeföretaget, undersökningsprotokoll, en seminariebroschyr och reklamannonser. Efter det att fristen hade löpt ut bifogade sökanden den 24 mars 1999 kompletterande handlingar (fotokopior av tre kassetter med det äldre varumärket anbringat) som svar på yttranden från ELS över de bevis som sökanden hade framlagt inom fristen.

12 Genom beslut av den 24 november 1999 avslog invändningsenheten invändningen med stöd av artiklarna 8.1 b, 42 och 43 i förordning nr 40/94 samt regel 22.1 i förordning nr 2868/95. Invändningsenheten fann att de kompletterande handlingar som ingivits efter det att den frist som byrån fastställt för att lägga fram bevis för att det äldre varumärket hade använts löpt ut inte kunde godtas. Invändningsenheten konstaterade därefter att det av de handlingar som sökanden ingivit inom fristen framgick att det äldre varumärket verkligen hade använts för tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", men att detta inte framgick avseende "utbildnings- och studieprodukter (med undantag för utrustning) i form av trycksaker" eller "alla slag av inspelningsunderlag tillsammans med utbildningsprogram". Invändningsenheten bedömde slutligen att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket beträffande alla de varor och tjänster som avsågs i varumärkesansökan.

13 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till byrån den 21 januari 2000 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

14 Detta överklagande avslogs av tredje överklagandenämnden vid byrån genom beslut av den 18 oktober 2000, vilket delgavs sökanden den 30 oktober 2000 (nedan kallat det överklagade beslutet)

15 Överklagandenämnden ansåg i sak att invändningsenhetens beslut var välgrundat. Överklagandenämnden gjorde samma bedömning som invändningsenheten med avseende på att det äldre varumärket verkligen hade använts och med avseende på invändningsenhetens vägran att godta de kompletterande handlingar som ingivits efter det att den frist som byrån fastställt hade löpt ut. Överklagandenämnden fastslog vidare att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket.

Parternas yrkanden

16 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

— avslå varumärkesansökan,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Byrån yrkar att förstainstansrätten skall

— ogilla sökandens talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig grund

Yrkandet avseende avslag på varumärkesansökan

18 I sitt andra yrkande har sökanden i sak begärt att förstainstansrätten skall förelägga byrån att vägra att registrera det sökta varumärket.

19 Det skall härvid erinras om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom. Sökandens andra yrkande skall således avvisas (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12).

Yrkandet om ogiltigförklaring

20 Sökanden har åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av reglerna för förfarandet för att lägga fram bevis för att det äldre varumärket använts och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden, avseende åsidosättande av förfarandet för att lägga fram bevis för att det äldre varumärket använts

— Parternas argument

21 Sökanden anser att överklagandenämnden borde ha beaktat den kompletterande bevisning som ingavs den 24 mars 1999, eftersom den redan framlagda bevisningen och i synnerhet uttalandet av direktören för sökandeföretaget kompletterades genom denna. Sökanden har hävdat att de invändningar från ELS som den fått kännedom om har besvarats med kompletterande handlingar.

22 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden, genom att avvisa de handlingar som ingivits som bevis för att det äldre varumärket använts i det likartade invändningsförfarandet B 10845 för att styrka att det äldre varumärket använts, har åsidosatt artikel 43.1 i förordning nr 40/94. Sökanden anser att om byrån har bedömt att det inte är lämpligt att använda samma handlingar i förevarande mål som framlagts i ett annat likartat mål, borde byrån ha angivit detta. Sökanden hade i det senare fallet kunnat handla i enlighet därmed och hade då inom den utsatta fristen inkommit med en ny serie bevis för att det äldre varumärket använts.

23 Som inledande anmärkning har byrån angett att det i förevarande fall inte är nödvändigt att förstainstansrätten avgör frågan huruvida det är möjligt att efter utgången av den frist som anges i regel 22.1 i förordning nr 2868/95 framlägga kompletterande bevis för att ett äldre varumärke använts, eftersom detta, även om sökanden hade styrkt att det äldre varumärket verkligen hade använts för de varor som omfattas av varumärket, ändå inte hade påverkat saken i det överklagade beslutet.

24 För det fall förstainstansrätten skulle finna att det är nödvändigt att avgöra denna fråga har byrån ändå gjort gällande att överklagandenämnden med rätta bedömde att det i ett förfarande mellan parter är omöjligt att framlägga kompletterande bevisning efter det att den frist som byrån fastställt löpt ut.

25 Byrån har betonat att det i regel 22.1 i förordning nr 2868/95 föreskrivs en slutgiltig frist, varför ytterligare bevisning för att ett äldre varumärke använts, vilken framlagts av sökanden inom den frist som fastställts för svar på yttrande från ELS avseende bevisning för denna användning som sökanden framlagt inom den frist som byrån fastställt, inte kan godtas enligt denna bestämmelse.

26 Byrån anser slutligen att sökanden har feltolkat överklagandenämndens resonemang i punkt 23 i det överklagade beslutet och att överklagandenämnden beaktat den bevisning som framlades i invändningsförfarandet B 10845.

— Förstainstansrättens bedömning

27 Det skall inledningsvis anges att det förhållandet att överklagandenämnden inte beaktat de handlingar som sökanden framlagt sent kan inverka på bedömningen av förväxlingsrisken mellan de aktuella varumärkena. Sökanden har därför intresse av att vidta åtgärder för att förstainstansrätten på den förevarande grunden skall pröva frågan om giltigheten av överklagandenämndens ställningstagande i detta avseende.

28 Vad först beträffar regel 22.1 i förordning nr 2868/95, stadgas i denna bestämmelse att då den invändande parten måste tillhandahålla bevis på användning skall byrån uppmana denne att göra så inom en angiven tidsperiod.

Om bevis för att varumärket använts inte tillhandahållits inom den frist som fastställts av byrån medför det enligt denna bestämmelse, jämförd med artikel 43.2 i förordning nr 40/94, att invändningen skall avvisas. Mot bakgrund av den slutgiltiga karaktären hos den frist som föreskrivs i ifrågavarande bestämmelse, är det således uteslutet att byrån beaktar för sent framlagda bevis.

29 I förevarande fall har sökanden företett handlingar efter det att den frist som byrån fastställt på grundval av regel 22.1 i förordning nr 2868/95 löpt ut. Den omständigheten att ELS i sitt yttrande över sökandens bevis för att varumärket använts bestridit dessa medför inte att fristen börjar löpa på nytt och att sökanden kan komplettera de bevis för användning som framlagts inom den frist som byrån fastställt. Det ålåg därför byrån att enbart beakta de handlingar som företetts inom den tidsfrist som särskilt hade fastställts för att framlägga bevis för att det äldre varumärket hade använts.

30 Av det ovan anförda framgår att de komplementerande bevis som sökanden framlagt efter utgången av den frist som föreskrivs i regel 22.1 i förordning nr 2868/95 inte kan godtas.

31 Avseende giltigheten av det förfarande som består i att hänvisa till handlingar som företetts i ett annat ärende, måste det, för det fall den som invänder mot en ansökan om gemenskapsvarumärke redan i ett tidigare förfarande har varit tvungen att styrka att ett äldre varumärke använts, anses att denne kan hänvisa till handlingar som redan under detta första förfarande ingivits till byrån när han på nytt uppmanas att framlägga bevis för att detta äldre varumärke har använts.

32 I förevarande fall framgår det av handlingarna i målet att byrån, tvärtemot vad sökanden har hävdat, avgjorde ärendet med beaktande av de handlingar som sökanden företett den 24 juli 1998 i ärende B 10845. I ärende B 11371 hänvisade

sökanden genom skrivelse av den 6 augusti 1998, det vill säga innan den frist som fastställts för att framlägga bevis om användning löpte ut den 15 september 1998, uttryckligen till de handlingar som framlagts i ärende B 10845. Dessa handlingar utgjorde från detta ögonblick även del av handlingarna i ärende B 11371. Dessa handlingar har därför granskats vid ett första tillfälle av invändningsenheten och därefter av överklagandenämnden. Den senare fastställde att inget av de bevis som saknades i ärende B 11371 hade framlagts i ärende B 10845 (se punkt 23 i det överklagade beslutet).

33 Överklagandet kan med hänsyn till samtliga dessa omständigheter inte bifallas på denna grund.

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

— Parternas argument

34 Sökanden har avseende jämförelsen av de ifrågavarande varorna och tjänsterna hävdat att dessa är delvis identiska och likartade. Sökanden har härvid vidhållit att principen att ju mer likartade varorna och tjänsterna är desto mer måste kännetecknen skilja sig åt för att någon förväxlingsrisk inte skall föreligga inte tillämpats på ett riktigt sätt i det överklagade beslutet.

35 Avseende jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen anser sökanden vidare att den figurativa beståndsdelen i det äldre varumärket till sin karaktär är underordnad benämningen ILS. Sökanden anser dessutom att det i det

överklagade beslutet inte beaktats att utgångspunkten vid en jämförelse av varumärken skall vara en genomsnittligt uppmärksam konsument som vanligen inte ser varumärkena samtidigt utan vid olika tillfällen och som normalt inte gör någon noggrann granskning av skillnaderna mellan varumärkena.

36 Sökanden har beträffande den fonetiska analysen av kännetecknen i fråga hävdat att det engelska språket har en växande betydelse i Tyskland och att ifrågavarande varumärkesansökan har sitt ursprung i det engelska språkområdet. Sökanden har därför vidhållit att det engelska uttalet av det sökta varumärket är identiskt med det tyska uttalet av det äldre varumärket.

37 Med hänsyn till den stora likheten mellan varorna och tjänsterna har sökanden vidhållit att den ringa skillnaden mellan initialbokstäverna inte är tillräcklig för att undvika risk för förväxling.

38 Byrån anser att bedömningen av förväxlingsrisken är en komplex uppgift i vilken det ligger ett visst utrymme för skönsmässig bedömning. Byrån har även erinrat om att domstolen har utvecklat vissa allmänna principer som, om de tillämpas korrekt, leder till att godtyckliga slutsatser kan undvikas och att harmoniseringsnivån ökar avseende bedömningen av förväxlingsrisken. Enligt byrån har överklagandenämnden i sin bedömning av förväxlingsrisken mellan de varumärken som tvisten avser iakttagit de allmänna principer som domstolen angett.

39 Vad först avser jämförelsen mellan varorna och tjänsterna är överklagandenämndens iakttagelser avseende identitet och likhet mellan de varor och tjänster som omfattas av varumärkena riktiga.

40 Vad därefter angår jämförelsen av kännetecknen har byrån vidhållit att överklagandenämnden på ett riktigt sätt fann att kännetecknen skiljer sig åt visuellt och fonetiskt av följande skäl:

— Det föreligger en skillnad mellan de första bokstäverna, vilka utgör den enda vokalen i vart och ett av kännetecknen.

— De kännetecken som tvisten avser utgörs av förkortningar bestående av endast tre bokstäver.

— En del av det äldre varumärket utgörs av en figurativ beståndsdel.

41 Byrån har i övrigt bestritt sökandens påstående beträffande det engelska uttalet av den förkortning som det sökta varumärket består av och har anfört att båda märkena under sådana omständigheter skulle uttalas på engelska, varvid den fonetiska skillnaden skulle bestå.

42 Avseende jämförelsen av föreställningsbilden, anser byrån att en sådan inte kan göras eftersom de ifrågavarande kännetecknen inte förmedlar något budskap på tyska.

43 Vad slutligen avser förväxlingsrisken har byrån anfört att de ifrågavarande kännetecknen, såsom angavs i det överklagade beslutet, inte företer tillräckligt stora likheter för att förorsaka förväxling hos genomsnittskonsumenten samt att principen om sambandet mellan varumärkeslikhet och likhet mellan varor och tjänster beaktats i det överklagade beslutet.

— Förstainstansrättens bedömning

44 Enligt domstolens rättspraxis avseende tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken i sak har samma normativa innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, kan det föreligga en 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 (domstolens domar 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).

45 Enligt denna rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 16, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

46 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 de omfattar. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (domarna i det ovannämnda målet Canon, punkt 17, och i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94. I detta skäl anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till risken för förväxling och att denna risk måste bedömas särskilt mot bakgrund av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

47 Frågan hur varumärkena uppfattas av den genomsnittliga konsumenten av ifrågavarande varor eller tjänster spelar en avgörande roll för helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23, och i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumenten av de berörda varorna vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till den omständigheten att genomsnittskonsumenten endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall 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).

48 Med hänsyn till karaktären hos de ifrågavarande varorna och tjänsterna ("textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk" samt "undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket"), vilka är varor och tjänster för löpande konsumtion, samt till den omständigheten att det äldre varumärket, vilket invändningen grundats på, är inregistrerat och skyddat i Tyskland, skall bedömningen av förväxlingsrisken göras i förhållande till en målgrupp sammansatt av genomsnittskonsumenter från denna medlemsstat.

49 Med tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och mot bakgrund av det ovanstående skall jämförelser göras mellan dels de berörda varorna och tjänsterna och dels de kännetecken som tvisten avser.

50 Beträffande jämförelsen mellan varor och tjänster skall det först erinras om att om en invändande part framlägger bevis endast för att det äldre varumärket använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, skall det

enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 vid prövningen av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna. Vid jämförelsen av de varor och tjänster som omfattas av de i förevarande fall aktuella varumärkena skall, med tillämpning av denna bestämmelse, endast de tjänster beaktas som omfattas av det äldre varumärket och med avseende på vilka överklagandenämnden har funnit att användning styrkts, närmare bestämt tjänster för "utveckling och organisation av korrespondenskurser".

51 Det skall därefter erinras om att enligt domstolens rättspraxis skall vid bedömningen av om ifrågavarande varor eller tjänster liknar varandra samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer märks särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).

52 Överklagandenämnden fastställde i punkt 25 i det överklagade beslutet invändningsenhetens slutsats avseende jämförelsen av de berörda varorna och tjänsterna. Enligt denna är tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, identiska med tjänsterna "undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket", likartade med tjänsterna "textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk "samt skiljer sig från tjänster avseende "teknisk hjälp vid etablerande och/eller ledning av språkskolor".

53 Tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket med avseende på utbildning, innefattas i den allmänna kategorin "undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket", som anges i varumärkesansökan. Överklagandenämnden har därför ansett dessa kategorier vara identiska.

54 Överklagandenämnden anser vidare att tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, är likartade med "textböcker för undervisning och tryckt material, nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk", vilka omfattas av det sökta varumärket.

55 Det finns anledning att konstatera att det för att genomföra tjänster avseende "utveckling och organisation av korrespondenskurser" är lämpligt och sedvanligt att använda "textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk". Studieföretag av alla slag ger således ofta de ovannämnda varorna till eleverna som studiematerial.

56 Med hänsyn till den nära anknytningen mellan de berörda varorna och tjänsterna med avseende på slutkonsumtionen liksom till att varorna kompletterar tjänsterna hade överklagandenämnden följaktligen fog att finna att dessa varor och tjänster är likartade.

57 Vad beträffar jämförelsen mellan tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, och "teknisk hjälp vid etablering och/eller ledning av språkskolor", vilka omfattas av det sökta varumärket, har överklagandenämnden begränsat sig till att utan minsta resonemang konstatera att tjänsterna i fråga är olika (punkt 25 i det överklagade beslutet). Det skall emellertid anges att detta konstaterande kan få följder i förevarande fall, närmare bestämt delregistrering av varumärket för tjänsterna i fråga om alla andra kriterier är uppfyllda som skall beaktas vid analysen av förväxlingsrisken.

58 Under dessa förhållanden skall det konstateras att överklagandenämnden har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 73 i förordning nr 40/94, enligt vilken "[b]yråns beslut skall innehålla beslutets grunder".

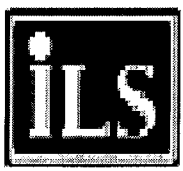
59 Det skall för övrigt erinras om att motiveringen av beslut som har negativa följder skall ge den berörde nödvändiga upplysningar för att kunna avgöra om beslutet är välgrundat och möjliggöra för gemenskapsdomstolarna att granska beslutets laglighet. Följaktligen är avsaknaden av, eller en bristfällig, motivering som hindrar domstolsprövningen en grund som hänför sig till den allmänna ordningen och som kan och till och med måste undersökas *ex officio* av gemenskapsdomstolarna (domstolens dom av den 20 mars 1959 i mål 18/57, Nold mot Höga myndigheten, REG 1959, s. 89, på s. 115, och av den 20 februari 1997 i mål C-166/95 P, kommissionen mot Daffix, REG 1997, s. I-983, punkterna 23 och 24).

60 Det överklagade beslutet skall därför ogiltigförklaras till den del det i detta fastställs att tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, och "teknisk hjälp vid etablering och/eller ledning av språkskolor", vilka omfattas av det sökta varumärket, är olika, eftersom väsentliga formföreskrifter åsidosatts.

61 Enbart det förhållandet att tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, är identiska med "undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket", vilka anges i varumärkesansökan, samt likheten mellan de ovannämnda tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser" och "textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk", vilka omfattas av det sökta varumärket, skall därför beaktas vid helhetsbedömningen av om en förväxlingsrisk föreligger.

62 Avseende jämförelsen av varumärken skall det vidare anges att enligt domstolens rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas likhet avseende bild, ljud eller föreställningsbilden, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domarna i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23, och i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har vidare funnit att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande (se i detta hänseende domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28). De kännetecken som tvisten i förevarande fall avser skall därför jämföras avseende bild, ljud och föreställningsbilden.

63 Vad först avser bildjämförelsen skall denna göras mellan de två följande kännetecknen:



Det äldre varumärket

ELS

Det sökta varumärket

64 Det äldre varumärket utgörs av ett figurativt kännetecken som innefattar förkortningen ILS i vitt. Den första bokstaven är gemen medan de två övriga är versaler. De tre bokstäverna har samma storlek och framträder mot en svart bakgrund i en rektangel med vit kant. Det sökta varumärket utgörs av beteckningen ELS.

65 Byrån anser att den skillnad som utgörs av den första bokstaven, vilken är den enda vokalen i ett kännetecken som består av enbart en förkortning med tre bokstäver, är en väsentlig skillnad och att den figurativa beståndsdelen i det äldre kännetecknet förstärker detta intryck.

66 Det skall för det första anmärkas att de beskrivande beståndsdelarna i de varumärken som tvisten avser är lika långa, närmare bestämt tre bokstäver. Den enda skillnaden mellan dem gäller den första bokstaven. Denna är ett i i det äldre varumärket och ett E i det sökta varumärket. De två följande bokstäverna i var och en av förkortningarna, L och S, har samma ordningsföljd och läge. Att placeringen av två av tre bokstäver sammanfaller fullständigt medför att skillnaden avseende en enda bokstav inte är väsentlig i visuellt hänseende.

67 Olikheten mellan kännetecknen beror för det andra inte på den figurativa beståndsdelen i det äldre varumärket. Med tillämpning av den av domstolen angivna princip som nämns i punkt 62 ovan i samband med en jämförelse av varumärken, skall i synnerhet varumärkenas dominanta beståndsdelar bedömas. Det är i förevarande fall uppenbart att den figurativa beståndsdelen är sekundär i förhållande till den dominerande beståndsdelen i det äldre kännetecknet, det vill säga beteckningen ILS.

68 Härav följer att det beträffande synintrycket finns en likhet mellan det äldre och det sökta varumärket.

69 Vad därefter gäller den fonetiska jämförelsen har överklagandenämnden vidhållit att varumärkena kan särskiljas på tyska, såväl avseende uttalet av förkortningen som ett enda initialord som avseende stavningen av denna förkortning genom skillnaden vad gäller den första bokstaven (punkt 29 i det överklagade beslutet).

Sökanden har hävdat att det engelska uttalet av den förkortning som motsvarar det sökta varumärket är identiskt med det äldre varumärket uttalat på tyska. Byrån har bestritt det sistnämnda argumentet och har hävdat att den fonetiska skillnaden kvarstår även om de två ifrågavarande förkortningarna uttalas på engelska.

70 Det skall inledningsvis anges att det inte är av betydelse för bedömningen av den fonetiska jämförelsen av de ifrågavarande förkortningarna huruvida dessa uttalas som ett enda initialord eller om varje bokstav uttalas för sig.

71 Beträffande uttalet av de ifrågavarande förkortningarna på målgruppens språk, det vill säga tyska, märks att vokalfonemen E och I uttalas på ett likartat sätt och att konsonantfonemen L och S i vart och ett av kännetecknen sammanfaller fullständigt.

72 För att avgöra vilken fonetisk uppfattning målgruppen får av kännetecknen skall i övrigt alla relevanta faktorer och särskilda omständigheter i förevarande fall beaktas. Det är härvid möjligt att vända sig till målgruppen för att erbjuda denna kurser i engelska genom att uttala det sökta varumärket med dess engelska uttal, vilket för övrigt är identiskt med uttalet av det äldre varumärket uttalat på tyska. Oberoende av sina språkkunskaper kan målgruppen, som är ovetande om att det sökta varumärket har uttalats på engelska, komma att förväxla detta med det äldre varumärket.

73 Det äldre varumärket och det sökta varumärket är därför fonetiskt lika varandra.

74 Såsom byrån med rätta har påpekat är det inte möjligt att göra en jämförelse av föreställningsbilden av de kännetecken som tvisten avser i förevarande fall, eftersom kännetecknen inte har någon betydelse på målgruppens språk, det vill säga tyska.

75 Med hänsyn dels till den fullständiga likheten mellan tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, och "undervisning, närmare bestämt förmedling av undervisning i engelska språket", vilka omfattas av det sökta varumärket, samt likheten mellan de ovannämnda tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser" och "textböcker för undervisning och tryckt material nämligen övningsböcker för studerande, kataloger, lärarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och häften avsedda för studenter som lär sig engelska som andraspråk", vilka omfattas av det sökta varumärket, dels till graden av likhet mellan kännetecknen i fråga, är olikheterna mellan kännetecknen i fråga inte tillräckliga för att undanröja risken för förväxling hos målgruppen.

76 Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken medför den omständigheten att utbildningen i fråga inte ges dagligen eller varje vecka (punkt 31 i det överklagade beslutet) en ökad risk för att målgruppen skall begå misstag, eftersom den har ett vagt minne av varumärkenas sammansättning. Det skall härvid erinras om att målgruppen måste förlita sig på den oklara minnesbild som den har av varumärkena (se punkt 47 ovan).

77 Denna slutsats bekräftas genom tillämpningen av principen om sambandet mellan de olika faktorerna. Det kan finnas en risk för förväxling trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan varumärkena, om de varor eller tjänster som omfattas av dessa liknar varandra i stor utsträckning (se domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21). I förevarande fall är,

såsom redan har konstaterats, tjänsterna "utveckling och organisation av korrespondenskurser", vilka omfattas av det äldre varumärket, identiska med tjänsterna "undervisning, nämligen förmedling av undervisning i engelska språket", vilka omfattas av det sökta gemenskapsvarumärket. Till följd av denna fullständiga likhet minskar betydelsen av skillnaden mellan de aktuella varumärkena vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

78 Av vad som anförts följer att överklagandenämnden saknade fog att fastställa att en risk för förväxling av de ifrågavarande varumärkena saknas och att överklagandenämnden därmed har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

79 Härav följer att det överklagade beslutet skall ogiltigförklaras såvitt detta grundas på en bedömning av risken för förväxling av det sökta varumärket och det äldre varumärket i den mån det sistnämnda varumärket avser tjänster som omfattas av klass 41 "utveckling och organisation av korrespondenskurser", för vilka användningen av detta varumärke har styrkts.

Rättegångskostnader

80 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, besluta att kostnaderna skall delas. Eftersom talan endast har bifallits delvis, anser förstainstansrätten att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i fråga att besluta att svaranden skall bära sina rättegångskostnader samt ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader, och att sökanden skall bära en tredjedel av sina egna rättegångskostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 18 oktober 2000 (ärende R 074/2000-3) ogiltigförklaras såvitt detta grundas på en bedömning av risken för förväxling av de varumärken som tvisten avser.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Svaranden skall bära sina rättegångskostnader samt ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader. Sökanden skall bära en tredjedel av sina egna rättegångskostnader.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 oktober 2002.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordförande