FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 22 juni 2004 *

I mål T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrike),

Paloma Ruiz-Picasso, London (Förenade kungariket),

Maya Widmaier-Picasso, Paris,

Marina Ruiz-Picasso, Genève (Schweiz),

Bernard Ruiz-Picasso, Paris,

företrädda av advokaten C. Gielen,

sökande,

* Rättegångsspråk: tyska.

mot

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

svarande,

i vilket den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, vilken har intervenerat vid förstainstansrätten, var:

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), företrätt av advokaten S. Völker, med delgivningsadress i Luxemburg,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 18 mars 2002 (ärende R 0247/2001-3) beträffande ett invändningsförfarande mellan " dödsboet Picasso" och DaimlerChrysler AG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 11 november 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 11 september 1998 inkom intervenienten med en ansökan på tyska om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), med stöd av 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.

2 Registreringsansökan avsåg ordmärket PICARO.

3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klas. 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Varorna omfattas av följande beskrivning: "Motorfordon och tillhörande delar, bussar".

4 Denna ansökan offentliggjordes den 25 maj 1999 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken.*

5 Den 19 augusti 1999 invände dödsboet Picasso med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 mot registreringen av varumärket beträffande samtliga de varukategorier som denna ansökan avsåg. Det var fråga om ett oskiftat dödsbo i den mening som avses i artiklarna 815 och följande artiklar i den franska civillagen (code civil), i vilket sökandena var delägare. Den grund som anfördes till stöd för invändningen var att det förelåg en sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen gjordes med hänvisning till gemenskapsvarumärket nr 614 867 som innehas av dödsboet Picasso (nedan kallat det äldre varumärket). Ansökan om det äldre varumärket, det vill säga ordmärket PICASSO, inlämnades den 1 augusti 1997 och märket registrerades den 26 april 1999 för varor som ingår i klass 12 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och som svarar mot följande beskrivning: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, bilar, bussar, lastbilar, mindre lastbilar, husvagnar, släpfordon".

6 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 11 januari 2001 med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de två varumärkena.

7 Dödsboet Picasso överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 7 mars 2001 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94, och yrkade att beslutet skulle ogiltigförklaras och att varumärkesansökan skulle avslås.

8 Genom beslut av den 18 mars 2002, vilket delgavs sökanden den 17 april 2002 (ärende R 247/2001-3, nedan kallat det omtvistade beslutet), avslog tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet. Överklagandenämnden motiverade i huvudsak sitt beslut med att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra vare sig fonetiskt eller visuellt, med hänsyn till hur uppmärksam målgruppen är. Dessutom bedömde nämnden att verkan av de eventuella fonetiska och/eller visuella likheterna mellan varumärkena förtas av den begreppsmässiga genomslagskraft som det äldre varumärket har.

Förfarande och parternas yrkanden

9 Sökandena har under namnet "dödsboet Picasso" väckt förevarande talan genom en ansökan på engelska som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 juni 2002.

10 Intervenienten motsatte sig inom den tidsfrist som bestämts av förstainstansrättens justitiesekreterare att engelska skulle väljas som rättegångsspråk, varpå förstainstansrätten valde tyska som rättegångsspråk i enlighet med artikel 131.2 tredje stycket i förstainstansrättens rättegångsregler eftersom den aktuella ansökan om registrering av varumärke hade ingetts på tyska.

11 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (andra avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet och ställde, inom ramen för den processledning som föreskrivs i artikel 64 i rättegångsreglerna, frågor till sökandena och harmoniseringsbyrån som dessa besvarade inom den föreskrivna fristen.

12 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 11 november 2003.

13 Sökandena har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— bifalla invändningen och avslå varumärkesansökan,

— förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida talan kan tas upp till sakprövning

Parternas argument

16 Intervenienten har gjort gällande att talan inte kan tas upp till sakprövning eftersom dödsboet Picasso varken är en fysisk eller en juridisk person. Det anges inte i

ansökan vilken slags juridisk person som denna enhet skall jämställas med. Dödsboet har inte bifogat något bevis för sin rättsliga existens, vilket krävs enligt artikel 44.5 i rättegångsreglerna.

17 Som svar på förstainstansrättens skriftliga frågor har sökandena anfört att trots att ett oskiftat dödsbo i den mening som avses i artiklarna 815 och följande artiklar i den franska code civil inte utgör en juridisk person, rör det sig om en enhet som är självständig i förhållande till sina medlemmar, som kan vara borgenär och gäldenär och som har partsbehörighet. I andra hand har sökandena gjort gällande att talan skall anses vara väckt i de fem dödsbodelägarnas namn. Dessutom har handlingar ingetts till rätten som ger Claude Ruiz-Picasso rätt att i de övriga fyra arvtagarnas namn vidta åtgärder för att skydda deras rättigheter avseende Pablo Picassos verk och namn.

18 Harmoniseringsbyrån har anfört att dödsboet Picasso var registrerat i registret för gemenskapsvarumärken som innehavare av det äldre varumärket och att det således var behörigt att vara part i invändningsförfarandet enligt artikel 8.2 a ii jämförd med artikel 42.1 a i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

19 För att visa att dödsboet Picasso i egenskap av en i förhållande till sina medlemmar självständig enhet har partsbehörighet, har sökandena endast hänvisat till bestämmelserna i artiklarna 815 och följande artiklar i den franska code civil. Trots att förstainstansrätten uppmanat dem att komplettera sina uppgifter i denna fråga och i enlighet med artikel 44.5 i rättegångsreglerna inkomma med bevis för dödsboets rättsliga existens har sökandena begränsat sig till att återigen hänvisa till artiklarna 815 och följande artiklar i den franska code civil. I stället för att inkomma med kompletterande uppgifter som skulle kunna styrka dödsboet Picassos självständighet och, om än begränsade, ansvar i enlighet med artikel 44.5 i

rättegångsreglerna, och att inge bevis för att deras advokat hade anlitats på regelrätt sätt av en därtill behörig företrädare för denna enhet, har dödsbodelägarna som komplettering ingett sina adresser, de fullmakter som fyra av dem upprättat till förmån för Claude Ruiz-Picasso, samt den fullmakt som den sistnämnde upprättat.

20 Under dessa omständigheter räcker det inte med att dödsboet Picasso har registrerats som innehavare av det äldre märket och att det i denna egenskap har deltagit i invändningsförfarandet vid överklagandenämnden för att den ansökan som ingetts i dödsboets namn skall anses uppfylla kraven i artikel 44 i rättegångsreglerna.

21 I motsats till vad intervenienten har anfört betyder inte detta att talan inte kan tas upp till sakprövning. Uttrycket "dödsboet Picasso" syftar nämligen på de fem delägarna tillsammans vilka i egenskap av fysiska personer inte har de skyldigheter som föreskrivs i artikel 44.5 i rättegångsreglerna. Talan skall därför anses vara väckt av de fem dödsbodelägarna.

22 Den omständigheten att delägarna valde att använda den gemensamma benämningen "dödsboet Picasso" när de väckte förevarande talan påverkar inte frågan huruvida den kan tas upp till sakprövning. Det råder nämligen inga tvivel om vilka personer som agerar under denna gemensamma benämning. Mot bakgrund av omständigheterna i det förevarande målet konstaterar förstainstansrätten för övrigt att ingen av de övriga parterna i målet har något legitimt intresse som utgör hinder för att förstainstansrätten på eget initiativ korrigerar benämningen av sökandeparten i denna dom.

Prövning i sak

23 Sökandena har anfört två grunder till stöd för sin talan, dels att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts, dels att de principer avseende förfarandet som föreskrivs i artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 har åsidosatts genom att överklagandenämnden har överskridit gränserna för tvisten mellan parterna i invändningsförfarandet. Förstainstansrätten skall börja med att undersöka den andra grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av principer avseende förfarandet genom att överklagandenämnden har överskridit gränserna för tvisten mellan parterna i invändningsförfarandet

Parternas argument

24 Sökandena har gjort gällande att varken presumtionen om hur uppmärksam målgruppen är, som anges i punkt 15 i det omtvistade beslutet, eller antagandena om det äldre varumärkets genomslagskraft på marknaden och om hur målgruppen uppfattar det, som görs i punkterna 19–21 i beslutet, vilar på någon grundval som har anförts av parterna i invändningsförfarandet. Enligt sökandena saknade överklagandenämnden rätt att grunda sitt beslut på presumtioner och antaganden som inte hade åberopats av parterna.

25 Harmoniseringsbyrån har svarat att överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 genom att grunda sitt beslut på omständigheter

som nämnden på eget initiativ beaktat under förfarandet. Enligt harmoniseringsbyrån har överklagandenämnden tvärtom på vederbörligt sätt gjort en rättslig bedömning av notoriska fakta som redan legat till grund för invändningsenhetens beslut.

26 Intervenienten anser att harmoniseringsbyrån har rätt att grunda sina beslut på notoriska fakta även om dessa inte har åberopats av någon av parterna i förfarandet. Enligt intervenienten utgör det ett notoriskt faktum att bilar är varor som säljs till höga priser liksom även att det är särskilt många faktorer som påverkar konsumentens beslut vid köpet av en bil.

Förstainstansrättens bedömning

27 I artikel 74 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "i ärenden om relativa registreringshinder [skall] prövningen [inför harmoniseringsbyrån] vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat".

28 Denna bestämmelse innebär att harmoniseringsbyråns undersökning begränsas i två avseenden. Bestämmelsen avser nämligen dels de omständigheter som ligger till grund för harmoniseringsbyråns beslut, det vill säga de sakförhållanden och bevis på vilka dessa kan grundas (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrån — Massagué Marín (Chef), REG 2002, s. II-2749, punkt 45), dels den rättsliga grunden för dessa beslut, det vill säga de bestämmelser som den enhet som har att pröva frågan är skyldig att tillämpa. Således kan överklagandenämnden, när den prövar ett överklagande av ett beslut som avslutar ett invändningsförfarande, enbart grunda sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat och på de sakförhållanden och bevis som denna part har åberopat och som avser nämnda registreringshinder (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 32).

29 Begränsningen av de omständigheter som kan ligga till grund för överklagandenämndens bedömning utesluter dock inte att nämnden utöver de sakförhållanden som parterna i invändningsförfarandet uttryckligen har åberopat också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor.

30 Inledningsvis skall det beaktas att rättsregeln i artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 utgör ett undantag från den princip om prövning av sakförhållandena på eget initiativ som uttrycks i inledningen av samma bestämmelse. Således skall detta undantag ges en sådan strikt tolkning att det inte får en större räckvidd än vad som är nödvändigt för att uppnå det bakomliggande syftet.

31 Vad beträffar den rättsregel som fastslås i artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 är dess *ratio legis* att avlasta myndigheten uppgiften att själv behöva genomföra undersökningen av sakförhållandena inom ramen för förfaranden *inter partes*. Denna målsättning äventyras inte genom att harmoniseringsbyrån beaktar notoriska fakta.

32 Däremot kan artikel 74.1 *in fine* i förordning nr 40/94 inte syfta till att tvinga invändningsenheten eller överklagandenämnden att medvetet fatta beslut på grundval av hypoteser om sakförhållanden som är uppenbart ofullständiga eller oförenliga med verkligheten. Syftet med bestämmelsen är heller inte att det skall krävas att parterna i ett invändningsförfarande inför harmoniseringsbyrån anför samtliga notoriska fakta som eventuellt kan vara relevanta för det kommande beslutet. Om denna bestämmelse tolkades så att myndigheten inte får beakta notoriska fakta på eget initiativ skulle det innebära ett incitament för parterna att av försiktighetsskäl ge in detaljerade redogörelser för allmänt kända fakta och medföra en risk för att invändningsförfarandet försvårades avsevärt.

33 Mot bakgrund av det ovan anförda skall förstainstansrätten undersöka huruvida överklagandenämnden har överskridit gränserna för tvisten mellan parterna genom att beakta de olika omständigheter som den ifrågavarande grunden avser.

34 För det första har sökandena kritiserat punkt 15 i det omtvistade beslutet. Där anges att det kan variera hur pass uppmärksam genomsnittskonsumenten är beroende på vilken typ av varor det rör sig om och att det "i det förevarande fallet kan antas att den berörda konsumenten kommer att vara särskilt uppmärksam vid köpet av dessa varor" (nämligen motorfordon och tillhörande delar samt bussar). För det andra har sökandena kritiserat överklagandenämnden för att i punkt 19 i det omtvistade beslutet ha beaktat den begreppsmässiga genomslagskraft som namnet Picasso har på den berörda marknaden och för att ha angett att "det kan antas att majoriteten av de europeiska konsumenterna associerar ordet PICASSO med den mest berömda 1900-talskonstnären i hela världen: Pablo Picasso". För det tredje anser sökandena att överklagandenämnden inte fick grunda sitt beslut på de påståenden som återfinns i punkterna 20 och 21 i det omtvistade beslutet, enligt vilka "den inneboende särskiljningsförmågan hos kännetecknet PICASSO är så stark att minsta förnimbara skillnad kan räcka för att utesluta varje risk för förväxling hos de berörda konsumenterna" och att "den berörda konsumenten, som kommer i kontakt med namnet PICASSO och varumärket PICASSO, aldrig kommer att associera varumärket PICARO med den spanske konstnär som åsyftas genom varumärket PICASSO".

35 Överklagandenämnden har inte i de passager i det omtvistade beslutet som återges ovan tagit upp några nya fakta, notoriska eller ej, utan har preciserat och tillämpat det kriterium som enligt fast rättspraxis skall tillämpas för att bedöma huruvida en risk för förväxling av de berörda varumärkena föreligger, nämligen frågan hur varumärket kan antas uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam konsument av den kategori vara eller tjänst som är i fråga (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 25 och 26). Det rör sig således om en grundläggande del av överklagandenämndens resonemang. Sökandena kan inte med framgång hävda att överklagandenämnden har överskridit gränserna för tvisten mellan parterna genom att tillämpa detta kriterium som är oumbärligt för nämndens bedömning av förväxlingsrisken.

36 Vad beträffar den andra delen av den ovannämnda kritiken skall det tilläggas att dödsboet Picasso självt, på sidan tre i den inlaga där grunderna för överklagandet till överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån utvecklas, har uppgett följande:

"Först och främst påpekar harmoniseringsbyrån att de europeiska konsumenterna kommer att känna igen Picasso som en berömd spansk konstnär. Sökanden delar denna uppfattning."("The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Under dessa omständigheter saknar sökandena fog för att kritisera överklagandenämnden för att den i det omtvistade beslutet har beaktat målgruppens presumerade uppfattning, vilken uttryckligen har bekräftats av dödsboet Picasso i den ovannämnda inlagan. I detta avseende stöds grunden således inte av de faktiska omständigheterna.

38 Talan kan således inte vinna bifall på den andra grunden.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

39 Sökandena har anfört sex argument till stöd för denna grund.

40 För det första har sökandena kritiserat överklagandenämnden för att ha grundat sitt beslut på presumtionen att genomsnittskonsumenten är särskilt omsorgsfull och uppmärksam vid köp av motorfordon och tillhörande delar. De har uppgett att denna presumtion enbart gäller köptillfället, och att även uppmärksamma konsumenter, när de kommer i kontakt med de berörda varorna försedda med de ifrågavarande varumärkena i andra situationer än vid ett köp, till exempel när de får syn på dessa fordon i trafiken, kan förledas att tro att varorna på ett visst sätt är identiska eller att det föreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan deras respektive kommersiella ursprung. Överklagandenämnden har sålunda underlåtit att beakta teorin "förväxling efter försäljning" trots att denna är allmänt godtagen inom varumärkesrätten, bland annat enligt domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273). Sökandena har härvid framhållit att begreppet förväxlingsrisk även omfattar risken för en indirekt förväxling. Dessutom har de kritiserat överklagandenämnden för att inte ha angett skälen till att målgruppen presumerats vara särskilt omsorgsfull och uppmärksam.

41 För det andra har sökandena anfört att varumärkena i fråga liknar varandra visuellt och fonetiskt. De har påpekat att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan de två varumärkena skall bedömas utifrån en jämförelse av dessa märken, utan hänsyn till målgruppens sammansättning. Den sistnämna faktorn skall enbart beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

42 För det tredje har sökandena bestridit hypotesen enligt vilken den begreppsmässiga genomslagskraft som namnet Picasso har överskuggar den fonetiska och visuella likheten mellan varumärkena i fråga. De har preciserat att ordmärket PICASSO inte har någon innebörd som anknyter till de berörda varorna, nämligen bilar. De anser att överklagandenämnden borde ha undersökt förväxlingsrisken enbart med avseende på dessa varor och att kännetecknets eventuella innebörd i sammanhang som inte rör bilar inte är relevant. Under förhandlingen har de lagt till att synsättet att ordet Picasso uppfattas som sådant och alltid uppfattas som en hänvisning till konstnären, och inte till bilar, skulle kunna innebära ett förnekande av varumärkets förmåga att särskilja varorna i fråga, trots att det har registrerats av harmoniser-

ingsbyrån. Dessutom skulle ett sådant synsätt innebära att skyddet för varumärket PICASSO inskränktes, på så sätt att det enbart skulle kunna åberopas i förhållande till helt identiska kännetecken, eftersom ordets semantiska innehåll alltid skulle förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som ordmärket eventuellt uppvisar med kännetecken som är något annorlunda.

43 Dessutom har sökandena hävdat att det kan vara tillräckligt att två varumärken liknar varandra med avseende på ett enda av de relevanta kriterierna, såsom det visuella eller det fonetiska kriteriet, för att en förväxlingsrisk skall anses föreligga.

44 För det fjärde har sökandena gjort gällande att det omtvistade beslutet har fattats med bortseende från den regel som säger att ju mer särskiljande det äldre varumärket är, desto enklare skall det vara att fastställa att förväxlingsrisk föreligger. De har hävdat att ordmärket PICASSO har en stark inneboende särskiljningsförmåga, och att det saknar relevans att kännetecknet också utgör namnet på en känd konstnär.

45 För det femte anser sökandena att överklagandenämnden i punkt 21 i det omtvistade beslutet gjorde fel som enbart ställde sig frågan huruvida målgruppen kommer att tänka på det varumärke som ansökan avser när den kommer i kontakt med det äldre varumärket. Enligt sökandena borde nämnden omvänt ha undersökt huruvida denna målgrupp associerar till det äldre varumärket när den kommer i kontakt med det varumärke som ansökan avser. Sökandena har gjort gällande att så är fallet, med hänsyn till likheten mellan de berörda varumärkena.

46 För det sjätte har sökandena slutligen gjort gällande att överklagandenämnden inte riktigt har förstått argumentet att intervenienten avsåg att dra fördel av det äldre varumärket och avsiktligt skapa förväxling mellan de berörda varumärkena. De har medgett att invändningen skedde med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och

inte med stöd av punkt 5 i samma artikel, men har preciserat att detta argument framfördes av dödsboet Picasso under överklagandeförfarandet i samband med att det gjorde gällande att intervenienten vid tiden för inlämnandet av varumärkesansökan kände till att varor skulle lanseras under det äldre varumärket.

47 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att grunden skall underkännas eftersom skillnaden mellan de berörda varumärkena är tillräckligt stor för att risken för förväxling dem emellan skall vara utesluten.

Förstainstansrättens bedömning

48 Det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

49 Det framgår av fast rättspraxis att det föreligger förväxlingsrisk 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.

50 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med utgångspunkt i hur målgruppen uppfattar de berörda kännetecknen och varorna eller tjänsterna, och med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,

bland annat samspelet mellan varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se 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 31–33, och där angiven rättspraxis).

51 I det förevarande fallet utgör det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.2 a i förordning nr 40/94 ett gemenskapsvarumärke. Således är det den uppfattning som målgruppen inom hela gemenskapen hyser som skall beaktas vid bedömningen av de omständigheter som avses i föregående punkt. Med tanke på den typ av varor som det äldre varumärket avser består målgruppen av slutkonsumenter.

52 Det är otvistigt att de varor som varumärkesansökan avser och de som det äldre varumärket avser delvis är identiska och delvis liknar varandra.

53 Det skall således undersökas om likheten mellan de berörda kännetecknen är tillräckligt stor för att det skall anses föreligga en risk för förväxling av varumärkena. Det framgår av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som tecknen ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (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, och där angiven rättspraxis). Förstainstansrätten underkänner härvid sökandenas argument att likheten mellan två kännetecken skall bedömas utan hänsyn till målgruppens sammansättning, eftersom den sistnämnda aspekten skall beaktas först vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Undersökningen av likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen utgör nämligen en grundläggande del av helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, och den skall således, liksom helhetsbedömningen, göras i förhållande till målgruppens uppfattning.

54 Vad beträffar de visuella och fonetiska likheterna har sökandena med fog påpekat att båda kännetecknen i fråga består av tre stavelser, att de innehåller samma vokaler, att dessa vokaler är placerade på platser som överensstämmer med varandra och i samma ordning, och att kännetecknen även, med undantag för bokstäverna ss respektive r, innehåller samma konsonanter, som dessutom befinner sig på platser som överensstämmer med varandra. Den omständigheten att de två första stavelserna samt den sista bokstaven är identiska är av särskild betydelse. Däremot skiljer sig uttalet av de två konsonanterna ss tydligt från uttalet av konsonanten r. Följaktligen liknar de två kännetecknen varandra visuellt och fonetiskt, men den fonetiska likheten är endast ringa.

55 På ett begreppsmässigt plan är ordmärket PICASSO synnerligen väl känt av målgruppen som namnet på den berömde konstnären Pablo Picasso. Spanskspråkiga personer kan uppfatta ordmärket PICARO som en hänvisning till en figur inom spansk litteratur. För den del (majoriteten) av målgruppen som inte är spanskspråkig saknar ordmärket dock semantiskt innehåll. Sålunda liknar kännetecknen inte varandra på ett begreppsmässigt plan.

56 Sådana begreppsmässiga skillnader mellan varumärken kan under vissa omständigheter förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan dem. För att nämnda verkan skall förtas förutsätts det att åtminstone ett av varumärkena har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer (se domen i det ovan i punkt 53 nämnda målet BASS, punkt 54).

57 Ordmärket PICASSO har för målgruppen ett klart och bestämt semantiskt innehåll. Att kännetecknets innebörd inte har någon anknytning till de berörda varorna påverkar inte, till skillnad från vad sökandena har anfört, dess relevans för helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Med hänsyn till vidden av konstnären Pablo Picassos berömmelse är det inte, i brist på konkreta indikationer i motsatt riktning, rimligt att anta att genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfatta

kännetecknet PICASSO, i egenskap av varumärke för fordon, på ett sätt som fick företräde framför konstnärens namn, vilket skulle innebära att konsumenten, när denne kom i kontakt med kännetecknet PICASSO i kombination med de berörda varorna, inte längre skulle uppfatta kännetecknet som innebärande namnet på konstnären utan huvudsakligen som ett bilmärke bland andra.

58 Härav följer att de begreppsmässiga skillnaderna mellan varumärkena i fråga i det förevarande fallet förtar verkan av de visuella och fonetiska likheter som anges ovan i punkt 54.

59 Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall hänsyn dessutom tas till att målgruppen är särskilt uppmärksam vid köptillfället på grund av den typ av varor det rör sig om och i synnerhet varornas pris och tekniska karaktär. Den möjlighet som har nämnts av sökandena, att personer tillhörande målgruppen även kan komma i kontakt med dessa varor i situationer där de inte är lika uppmärksamma, hindrar inte att hänsyn tas till att målgruppen är särskilt uppmärksam vid köptillfället. Avslag på ansökan om registrering av ett varumärke på grund av en risk för förväxling med ett äldre varumärke är nämligen motiverat av att en sådan förväxling otillbörligen kan påverka konsumenterna när de väljer mellan olika berörda varor eller tjänster. Vid bedömningen av förväxlingsrisken är det således genomsnittskonsumentens grad av uppmärksamhet när denne förbereder och gör sitt val mellan olika varor och tjänster som ingår i den kategori för vilken varumärket är registrerat som skall beaktas.

60 Förstainstansrätten tillägger att frågan om hur uppmärksam målgruppen är, vilken skall beaktas för att bedöma risken för förväxling, skiljer sig från frågan huruvida omständigheter som uppstått efter köptillfället kan vara av relevans vid bedömningen av om ett varumärkesintrång har skett, vilket har erkänts vara fallet beträffande användningen av ett kännetecken som var identiskt med varumärket i domen i målet Arsenal Football Club (se ovan punkt 40), vilken har åberopats av sökandena.

61 Sökandena har inte heller fog för att i det förevarande fallet åberopa den rättspraxis enligt vilken varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se domen i det ovan i punkt 35 nämnda målet SABEL, punkt 24, och domstolens dom av den 29 september 1998, i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18). Att det är allmänt känt att ordmärket PICASSO står för namnet på den berömde konstnären Pablo Picasso ökar nämligen inte risken för förväxling mellan de två varumärkena med avseende på de berörda varorna.

62 Med beaktande av samtliga dessa omständigheter kan likheten mellan varumärkena i fråga inte anses vara tillräckligt stor för att målgruppen skall kunna tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Sålunda har överklagandenämnden haft fog för bedömningen att ingen risk för förväxling föreligger.

63 Vad beträffar det argument som anfördes i den inlaga där grunderna för överklagandet till harmoniseringsbyrån utvecklades, enligt vilket intervenientens val av det varumärke som ansökan avsåg endast syftade till att utan skälig anledning dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets kommersiella framgång, har överklagandenämnden med fog slagit fast att detta argument endast kan vara av relevans vid tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, och att invändningen inte grundades på denna artikel.

64 Talan kan således inte heller bifallas på den första grunden.

65 Härav följer att talan skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökandena skall ersätta rättegångskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordförande