

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)  
den 11 maj 2005 \*

I mål T-31/03,

**Grupo Sada, pa, SA**, Madrid (Spanien), företrätt av advokaterna  
A. Aguilar De Armas och J. Marrero Ortega,

sökande,

mot

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

svarande,

\* Rättegångsspråk: spanska.

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

**Sadia, SA, Concordia (Brasilien)**, företrätt av advokaterna J. García del Santo och P. García Cabrerizo,

intervenient,

angående en talan om ogiltigförklaring av första överklagandenämndens beslut av den 20 november 2002 (ärende R 567/2001-1), avseende ett invändningsförfarande mellan Sadia, SA, och Grupo Sada, pa, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN  
(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Mengozzi och I. Wiszniewska-Białecka,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor;

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 januari 2003,

med beaktande av den svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 juni 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 juni 2003,

och efter att förhandling hållits den 16 december 2004,

följande

## **Dom**

### **Bakgrunden till tvisten**

- 1 Bolaget Grupo Sada, pa, SA ingav den 1 april 1996 en ansökan 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, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse.

- 2 Det kännetecken som registreringsansökan avsåg återges nedan:



- 3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avsåg ingår i klasserna 29, 31 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivningar:
- klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter",
  - klass 31: "Jordbruks-, trädgårds- och, skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt",
  - klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster".

4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 32/97 av den 8 december 1997.

5 Den 6 mars 1998 framställde bolaget Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio, numera Sadia, SA, en invändning mot registreringen av kännetecknet. Invändningen grundades på att det förelåg en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, med ett äldre figurmärke som det ovannämnda bolaget var innehavare av. Detta varumärke, som återges nedan, hade registrerats i Spanien med nummer 1 919 773, för varor tillhörande klass 29.



6 De varor i klass 29 för vilka intervenientens äldre varumärke hade registrerats motsvarar följande beskrivning: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter".

7 Invändningen avsåg varorna i klasserna 29, 31 och 35, såsom de beskrevs i registreringsansökan.

8 Genom beslut av den 3 april 2001 biföll invändningsenheten invändningen i den del den avsåg varorna i klass 29, men slog fast att varumärket fick registreras för varorna i klasserna 31 och 35. Vad gäller varorna i klass 29 konstaterade invändningsenheten att det förelåg betydande visuella och fonetiska likheter mellan de motstående

kännetecknen, och att varorna var identiska eller av liknande slag, vilket kunde ge upphov till en risk för förväxling hos de spanska konsumenterna.

- 9 Den 30 maj 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån. Sökanden yrkade dels att beslutet skulle upphävas i den del det innebar ett avslag på ansökan om registrering av varumärket för varorna i klass 29, dels att det sökta varumärket skulle registreras för dessa varor.
- 10 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslög överklagandet genom beslut av den 20 november 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att den omständigheten att varorna var identiska, och att det förelåg fonetisk likhet och viss visuell likhet mellan de dominerande beståndsdelarna i de motstående kännetecknen räckte för att nå slutsatsen att det förelåg en risk för förväxling hos de spanska konsumenterna, så att dessa skulle kunna förledas att tro att de varor som de motstående varumärkena avser härrör från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.

### Parternas yrkanden

- 11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall:

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det innebär avslag på ansökan om registrering av varumärket för varorna i klass 29,

- bevilja registrering av varumärket för varorna i klass 29,
  
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna,
  
- låta upprätta en expertrapport angående risken för förväxling av de motstående varumärkena.

12 Under förhandlingen återkallade sökanden sitt andra och sitt fjärde yrkande, vilket också noterades av förstainstansrätten i förhandlingsprotokollet.

13 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall:

- ogilla talan,
  
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

14 Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet har sökanden anfört en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

- 15 Grunden består av tre delar. Som första delgrund har sökanden påstått att överklagandenämnden bortsett från att det sökta varumärket är mycket känt i Spanien. Som andra delgrund har anförts att skyldigheten att göra en helhetsbedömning av de motstående varumärkena åsidosatts. Som tredje delgrund har sökanden anfört det förhållandet att tre varumärken, som sökanden låtit registrera innan ansökan om gemenskapsvarumärke gavs in, redan existerade på den spanska marknaden parallellt med intervenientens äldre varumärke.

*Första delgrunden: överklagandenämndens underlåtenhet att beakta att det sökta varumärket är mycket känt i Spanien*

#### Parternas argument

- 16 Sökandebolaget har framhållit att det vid tiden för inlämnandet av registreringsansökan till harmoniseringsbyrån under flera år och i näringsverksamhet hade använt en symbol som var identisk med det sökta varumärket. Bolaget har anfört, vilket också framgår av den bevisning som åberopas i bilagor till ansökan, att det innefattar åtta bolag som är utspridda över hela Spanien och som säljer samtliga sina varor försedda med kännetecknet GRUPO SADA. Bolaget har tillagt att detta kännetecken förekommer på de anställdas passerkort, på kuvert, i skrivelser, på fakturor, på leveranshandlingar och orderkvitton, på skyltar som sitter uppsatta på bolagets huvudkontor, samt i diverse publicerade texter. Sökanden har härav dragit slutsatsen att det är uppenbart att det sökta varumärket är välkänt på den spanska marknaden till följd av användningen av det och investeringarna i marknadsföring. Dessutom har sökanden anfört att varumärket i fråga, vilket innehåller orddelen GRUPO SADA, sammanfaller med sökandens firmanamn, vilket gör att konsumenten ännu lättare associerar de varor som varumärket avser med bolaget i fråga.



- 17 Sökanden har härvid gjort gällande att det, genom den bevisning som åberopas i bilagor till ansökan, är visat att varumärket är mycket känt inom två grupper av mottagare av sökandens varor, nämligen dels bland grossister och stormarknader som är utspridda över Spanien, vilka beställer direkt från sökanden, dels bland slutkonsumenter som är kunder till stormarknaderna.
- 18 Sökanden har under dessa förhållanden hävdad att överklagandenämnden har handlat felaktigt genom att inte beakta att det sökta varumärket är mycket känt i omsättningskretsen. Härvid har sökanden åberopat domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), och av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), av vilka det framgår att när ett varumärke är mycket känt är risken för förväxling utesluten.
- 19 Harmoniseringsbyrån har svarat att argumentet att det sökta varumärket är mycket känt i Spanien har anförts först inför förstainstansrätten, och utgör därför en sådan ändring av föremålet för tvisten som är förbjuden enligt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler. Följaktligen har harmoniseringsbyrån uppmanat förstainstansrätten att inte pröva argumentet att överklagandenämnden inte har gjort någon bedömning av huruvida det sökta varumärket är mycket känt. Dessutom skall den bevisning som åberopats i bilagorna till ansökan avvisas enligt harmoniseringsbyrån.
- 20 Vad gäller frågan huruvida det ovannämnda argumentet och den bevisning som har åberopats av sökanden kan tas upp till prövning, har intervenienten anslutit sig till harmoniseringsbyråns ståndpunkt. Intervenienten har tillagt i sak att den omständigheten att det sökta varumärket är välkänt inte i sig räcker för att en förväxlingsrisk skall kunna uteslutas. Intervenientens varumärke är nämligen också det väl känt bland de spanska konsumenterna. Härvid har det intervenerande bolaget anfört att det utgör den största exportören av produkter som innehåller

brasilianskt kött, och att det är närvarande på många nationella marknader, bland annat i Förenade kungariket och i Italien. För att styrka omfattningen av sin kommersiella verksamhet har intervenienten i form av bilagor till sin inlägga inkommit med olika broschyrer och tidskrifter, samt förpackningar och påsar som bolaget använder, vilka visar att det använder sitt varumärke på ett kontinuerligt sätt.

### Förstainstansrättens bedömning

- 21 I artikel 74.1 slutet i förordning nr 40/94 anges att "[harmoniseringsbyråns prövning] i ärenden om relativa registreringshinder ... [skall] vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat". Förstainstansrätten har slagit fast att denna bestämmelse innebär att en överklagandenämnd, när den prövar ett överklagande av ett beslut som avslutar ett invändningsförfarande, enbart kan grunda sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat eller 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).
- 22 I det förevarande fallet är det ostridigt att den omständigheten att det sökta varumärket har blivit mycket känt genom att ett identiskt kännetecken har använts i näringsverksamhet i Spanien har åberopats först under förfarandet vid förstainstansrätten.
- 23 Dessutom ankom det varken på invändningsenheten eller på överklagandenämnden att på eget initiativ undersöka hur pass känt det sökta varumärket var. Härav följer att argumentet inte kan tas upp till prövning.
- 24 Av samma skäl skall också den bevisning som intervenienten ingett först under förfarandet vid förstainstansrätten, till stöd för att dess äldre varumärke är välkänt,

lämnas utan avseende, utan att bevisvärdet behöver prövas (se förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCOPY mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 49, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67).

25 Således skall den första delgrunden avvisas.

*Andra delgrunden: åsidosättande av skyldigheten att göra en helhetsbedömning av de motstående varumärkena*

#### Parternas argument

26 Sökanden har kritiserat överklagandenämnden för att i flera avseenden ha åsidosatt skyldigheten, vilken har fastslagits i rättspraxis, att göra en helhetsbedömning av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan de motstående varumärkena.

27 Sökanden har anfört att överklagandenämnden, genom att i punkt 27 i det omtvistade beslutet göra separata bedömningar av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan de motstående varumärkena, har åsidosatt sin skyldighet att göra en helhetsbedömning av varumärkena, eftersom nämnden inte har jämfört resultaten av dessa olika bedömningar.

28 Vidare har sökanden anfört att överklagandenämnden likaså har missbedömt skyldigheten att göra en helhetsbedömning av de motstående varumärkena, genom att endast undersöka beståndsdelen "sada" i det sökta varumärket, vilken nämnden

betecknade som dominerande, och inte beståndsdelens "grupo". Med åberopande av förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN)* (REG 2002, s. II-4335), har sökanden gjort gällande att det vid en helhetsbedömning krävs att samtliga beståndsdelar i ett varumärke skall beaktas, och inte enbart dess enda dominerande beståndsdel. Sökanden har härvid uppgett sig inte förstå varför ordet "grupo" i det omtvistade beslutet betecknats som svagt särskiljande, samtidigt som ingenting sägs om vilken särskiljningsförmåga beståndsdelens "sadia" i intervenientens äldre varumärke har, trots att denna är klart lägre. Överklagandenämnden har således behandlat de motstående varumärkena på olika sätt.

- 29 Enligt sökanden har överklagandenämnden nått slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk på grundval av en onaturlig uppdelning av det sökta varumärket. Det är nämligen omöjligt för en konsument att under de tiondelar av en sekund som han ägnar de motstående varumärkena hinna skala av dem deras figurativa beståndsdelar, bortse från beståndsdelens "grupo" i det sökta varumärket och från i:et i intervenientens äldre varumärke och reducera de två olika teckensnitten till ett enda, och sålunda konstatera att de motstående varumärkena liknar varandra. En konsument som går till väga på detta sätt kan inte betecknas som en genomsnittskonsument, och vilseleds inte av det sökta varumärket eftersom han med nödvändighet måste vara medveten om den intellektuella process som har fått honom att konstatera att de motstående varumärkena liknar varandra.

- 30 För övrigt anser sökanden att den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket inte är ordet "sada" utan motivet med fyra cirklar mot bakgrund av vilka sex sneda linjer framträder. Motivet är märkbart större än ordet i fråga och drar till sig betraktarens blick, utan att denne är medveten om detta. Vad gäller intervenientens varumärke domineras helhetsintrycket av det stora s som har en nästan hypnotisk effekt. Enligt sökanden kan risken för förväxling hos konsumenterna uteslutas helt genom en helhetsbedömning av det sökta varumärket, vilket ger ett helhetsintryck som domineras av den figurativa beståndsdelens, och av intervenientens äldre varumärke, vilket ger ett helhetsintryck som domineras av det inledande stiliserade s:et.

- 31 Sökanden har vidare anfört att överklagandenämnden har gjort en oriktig bedömning genom att inte ta hänsyn till att ordet "sadia" utgör ett generiskt ord på portugisiska som betyder hälsa, vilket minskar risken för förväxling av de motstående varumärkena.
- 32 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden inte har gjort någon oriktig bedömning av risken för förväxling av de motstående varumärkena.
- 33 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att det är ostridigt att de varor som säljs under de motstående varumärkena är identiska.
- 34 Med avseende på sökandens argument att mottagarna av de varor som det sökta varumärket avser utgörs av stormarknader och slutkonsumenter, har harmoniseringsbyrån framhållit att de varor som det sökta varumärket avser inte endast utgörs av kycklingkött och produkter innehållande kycklingkött, utan också av andra varor såsom mjölk, mjölkprodukter, olja och ätliga fetter. De sistnämnda varorna är dock riktade direkt till slutkonsumenterna, och inte främst till matvarubutiker och distributionskedjor. Konsumenterna av de varor som det sökta varumärket avser är således inte nödvändigtvis konsumenter med specialkunskaper. Dessutom har harmoniseringsbyrån erinrat om att de ifrågavarande varorna utgör livsmedelsprodukter och således är dagligvaror som köps utan att de ägnas särskild uppmärksamhet.
- 35 När det gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen har harmoniseringsbyrån för det första påpekat att det, trots vissa skillnader, föreligger visuell likhet mellan de motstående kännetecknen på grund av att beståndsdelens "sada" spelar en betydande roll för det helhetsintryck som det sökta varumärket ger, och att det

innehåller samma bokstavskombination som intervenientens äldre varumärke, med undantag för i:et. Enligt harmoniseringsbyrån skall således överklagandenämndens slutsats att det föreligger "viss visuell likhet" godtas.

- 36 Vidare anser harmoniseringsbyrån att, såsom anges i det omtvistade beslutet, de motstående kännetecknen liknar varandra fonetiskt.
- 37 Vad slutligen beträffar den begreppsmässiga jämförelsen mellan de motstående kännetecknen har harmoniseringsbyrån godtagit överklagandenämndens slutsats, och anser att det är omöjligt att göra en sådan jämförelse, eftersom de verbala beståndsdelarna "sada" och "sadia" inte har något begreppsmässigt innehåll på spanska. Harmoniseringsbyrån har anfört att sökandens argument att orddelen "sadia" betyder hälsa på portugisiska är nytt. I sak har harmoniseringsbyrån påpekat att det portugisiska ordet som betyder hälsa är "saúde", och att "sadia" på portugisiska är ett adjektiv som när det rör sig om en person betyder "vid god hälsa", och när det rör sig om en vara betyder "som är hälsosam". Harmoniseringsbyrån har än en gång erinrat om att orddelen "sadia" inte har någon innebörd för omsättningskretsen, vilken består av spanska konsumenter, eftersom ordet i fråga inte har någon betydelse på spanska, att ordet inte vanligtvis används i Spanien för att tala om varor i klass 29 och att det inte har visats att spanska konsumenter har tillräckliga kunskaper i portugisiska för att förstå ordets betydelse på detta språk.
- 38 Harmoniseringsbyrån har visserligen medgett att ordet "grupo" i det sökta varumärket existerar på spanska som en beteckning för en grupp bolag, men anser att det är av föga betydelse vilket begreppsmässigt innehåll denna beståndsdel har och att beståndsdel saknas i intervenientens äldre varumärke, eftersom ordet "grupo" ofta används i Spanien inom livsmedelssektorn för att tala om en bolagsgrupp, vilket bekräftas av flera andra exempel.

- 39 Vad beträffar bedömningen av risken för förväxling av varumärkena har harmoniseringsbyrån godtagit överklagandenämndens slutsats att det föreligger en sådan risk. Harmoniseringsbyrån har anfört att de omständigheterna att det rör sig om identiska varor, att de köps utan att de ägnas någon särskild uppmärksamhet och att den ofullständiga bild av det sökta varumärket som stannar kvar i konsumentens minne är bilden av dess dominerande beståndsdel "sada", vilken uppvisar stora likheter med intervenientens varumärke, leder fram till slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk. Risken förstoras dessutom genom att ordet "grupo", som förekommer i det sökta varumärket, antyder att det föreligger ett band mellan olika företag och kan få konsumenter att tro att bolagen Sadia och Grupo Sada tillhör samma bolagsgrupp.
- 40 Intervenienten ansluter sig i huvudsak till de argument som framförts av harmoniseringsbyrån.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 41 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, 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.
- 42 Enligt fast rättspraxis 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.

- 43 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar de berörda kännetecknen och varorna eller tjänsterna, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan likheten mellan kännetecknen och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrå — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33, och där angiven rättspraxis).
- 44 Av rättspraxis framgår det även att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Philips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrå — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47, och där angiven rättspraxis).
- 45 I det förevarande fallet gäller tvisten jämförelsen av de motstående kännetecknen. Att de varor som de motstående varumärkena avser är identiska är ostridigt.
- 46 Eftersom det äldre varumärket har registrerats i Spanien utgörs omsättningskretsen av de spanska genomsnittskonsumenterna.
- 47 Härvid skall sökandens argument, vilket har nämnts i samband med prövningen av den första delgrunden, att omsättningskretsen utgörs såväl av stormarknadernas kunder som av grossisterna och stormarknaderna själva, lämnas utan avseende. Även om det skulle vara riktigt att sökandebolaget, såsom det har uppgett, endast säljer kycklingkött försett med det sökta varumärket till stormarknaderna, säljs nämligen de övriga varorna i klass 29 som varumärket avser, såsom mjölk och mjölkprodukter, till slutkonsumenterna, vilket harmoniseringsbyrå med fog har



påpekat. Härav följer att bedömningen av risken för förväxling av de motstående varumärkena skall göras utifrån en normalt uppmärksam och medveten spansk genomsnittskonsument, vilket korrekt har konstaterats i det omtvistade beslutet.

48 Vad gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen underkänner förstainstansrätten först och främst sökandens argument att överklagandenämnden endast har jämfört den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket, nämligen orddelen "sada", med intervenientens äldre varumärke, vilket skulle strida mot domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet MATRATZEN.

49 Förstainstansrätten erinrar om att, såsom framgår av den domen, ett sammansatt varumärke endast kan anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den dominerande för det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara för helhetsintrycket. Detta förhållningssätt innebär inte att man endast tar hänsyn till en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och jämför den med ett annat varumärke. Det rör sig tvärtom om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck som omsättningskretsen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar. När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall dessutom hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelars egenskaper. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet MATRATZEN, punkterna 33–35, vilken bekräftades genom domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrå, REG 2004, s. I-3657, punkterna 32. och 33).

- 50 I det förevarande fallet fann överklagandenämnden att den grafiska utformningen av bokstaven s i intervenientens äldre varumärke inte var utmärkande för varumärket.
- 51 Den bedömningen måste godtas. I motsats till vad sökanden har gjort gällande är den grafiska utformningen av bokstaven s i intervenientens äldre varumärke, med en övre båglinje som är något större än den undre, inte utmärkande för varumärket och utgör således inte den dominerande beståndsdel i varumärket i fråga. Förstainstansrätten anser att det i stället är orddelen i det äldre varumärket, det vill säga "sadia", i sin helhet, som dominerar den bild av varumärket som den spanska genomsnittskonsumenten behåller i minnet.
- 52 När det gäller det sökta varumärket påpekar förstainstansrätten att överklagandenämnden bedömde att orddelen "sada" utgjorde den dominerande beståndsdel.
- 53 Vad beträffar orden i det sökta varumärket konstaterade överklagandenämnden i punkt 27 i det omtvistade beslutet att ordet "grupo", som betyder "en grupp bolag", var skrivet med mindre och tunnare bokstäver än ordet "sada" och uppfattades av konsumenten som en del av bakgrunden.
- 54 Denna bedömning är korrekt. Ur ett visuellt perspektiv är det onekligen så att orddelen "sada", med hänsyn såväl till teckensnittet och bokstävernas tjocklek som till den centrala placeringen av denna beståndsdel i det sökta varumärket, överskuggar beståndsdel "grupo" i helhetsintrycket av orddelen. Dessutom är det fullständigt korrekt att konsumenten inte kommer att lägga beståndsdel "grupo" på minnet. Konsumenten kommer nämligen enbart att se ordet i dess generiska betydelse, det vill säga en grupp bolag. Konsumenten kommer således inte att minnas ordet "grupo" som den huvudsakliga beståndsdel i det sökta varumärket och som en beståndsdel som visar varifrån de berörda varorna härrör.

55 Dessutom har överklagandenämnden, till skillnad från vad sökanden har anfört, vid bedömningen av de motstående kännetecknen från visuell, fonetisk och semantisk synpunkt inte begränsat sig till att jämföra den dominerande beståndsdelen "sada" i det sökta varumärket med intervenientens äldre varumärke, och därvid bortsett från ordet "grupo". Det framgår nämligen tydligt av punkt 27 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden har beaktat att det sökta varumärket innehåller ordet "grupo" vid den allmänna jämförelsen mellan detta varumärke och intervenientens äldre varumärke.

56 När det gäller den figurativa beståndsdelen i det sökta varumärket, som består av fyra, mörkt färgade cirklar mot bakgrund av vilka sex sneda, ljusst färgade linjer framträder som förefaller sammanstråla, påpekar förstainstansrätten att, såsom framgår av punkt 13 jämförd med punkt 26 i det omtvistade beslutet, överklagandenämnden bekräftade invändningsenhetens resonemang enligt vilket den figurativa beståndsdelen endast var dekorativ och således inte kunde anses vara den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket.

57 Denna bedömning kan inte vederläggas. Visserligen drar den figurativa beståndsdelen i det sökta varumärket till sig viss uppmärksamhet på grund av sin storlek. Den grafiska utformningen i fråga är dock svår att minnas och kommer följaktligen inte att dominera den bild av det sökta varumärket som omsättningskretsen bevarar i minnet. Det skall nämligen först preciseras att motivet präglas av en viss geometrisk komplexitet, särskilt på grund av de sex sneda linjerna som går igenom de fyra cirklarna, varav inte samtliga möts högst upp i den översta cirkeln, medan två av dessa linjer smälter samman till en enda i den översta cirkeln. Vidare har den figurativa beståndsdelen vid utformningen av det sökta varumärket placerats på vänsterkanten i förhållande till den vertikala uppställningen av de två orden "grupo" och "sada", vilket antyder att den figurativa beståndsdelen är av försumbar betydelse, av dekorativ karaktär, för det helhetsintryck som varumärket ger.

- 58 Under dessa förhållanden kan överklagandenämnden inte kritiseras för att ha slagit fast att ordet "sada" utgjorde varumärkets dominerande beståndsdel som omsättningskretsen kommer att bevara i minnet.
- 59 Vidare anser förstainstansrätten att också överklagandenämndens bedömning av likheten mellan kännetecknen skall godtas.
- 60 Vad gäller den visuella jämförelsen har överklagandenämnden påpekat att det, trots skillnaderna mellan de motstående varumärkena — det vill säga det figurativa motivet med fyra cirklar och beståndsdelens "grupo" i det sökta varumärket —, föreligger en viss likhet mellan det äldre varumärket och den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket, det vill säga "sada", på grund av placeringen av denna beståndsdel och bokstavskombinationen som är densamma i båda varumärkena, bortsett från bokstaven "i" i det äldre varumärket.
- 61 Förstainstansrätten konstaterar således att den visuella likheten mellan kännetecknen, även om den inte är särskilt stor, vilket överklagandenämnden för övrigt har medgett, räcker för att förta verkan av de i det omtvistade beslutet nämnda skillnaderna mellan de motstående kännetecknen.
- 62 Fonetiskt sett liknar de motstående kännetecknen varandra, vilket också anges i det omtvistade beslutet. Trots att det sökta varumärket innehåller ordet "grupo" är denna beståndsdel nämligen inte tillräckligt betydelsefull för att uppväga den tydliga fonetiska likhet som föreligger mellan den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket, det vill säga "sada", och det äldre varumärket. Dessutom har överklagandenämnden haft fog för konstaterandet att det följer av det spanska språkets uttalsregler att bokstaven i som ingår i en diftong tillsammans med den starka vokalen a i ord delen "sadia" har en svag betoning på spanska. Sålunda uttalar omsättningskretsen ordet "sada" i det sökta varumärket och intervenientens äldre

varumärke på liknande sätt. Denna omständighet innebär, med hänsyn till att ordet "sada" i det sökta varumärket är av dominerande karaktär, att de motstående kännetecknen liknar varandra fonetiskt vid en jämförelse av de helhetsintryck som de ger.

63 Vad gäller den begreppsmässiga jämförelsen har överklagandenämnden likaså haft fog för bedömningen att en sådan jämförelse saknade relevans eftersom varken den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket eller det äldre varumärket betyder något på spanska.

64 Sökandens argument att överklagandenämnden handlat felaktigt genom att inte ta hänsyn till att ordet "sadia" betyder hälsa på portugisiska, kan inte vinna framgång. Det räcker att konstatera att sökanden, även om "sadia" skulle ha den betydelse som sökanden har hävdad, inte har visat att omsättningskretsen, det vill säga den spanska konsumenten, har tillräckliga kunskaper i portugisiska för att omedelbart associera ordet "sadia" med denna betydelse. Således uppfattar omsättningskretsen ordet som ett påhittat ord, vilket överklagandenämnden med fog har slagit fast i punkt 28 i det omtvistade beslutet.

65 Vidare slår förstainstansrätten fast att den omständigheten att ordet "grupo" har en betydelse på spanska inte kan leda till att det sökta varumärket tillerkänns en innebörd eller att omsättningskretsen uppfattar att det föreligger en begreppsmässig skillnad mellan detta varumärke och intervenientens äldre varumärke. Omsättningskretsen kommer nämligen, såsom påpekats ovan i punkt 54, att se ordet "grupo" i dess generiska betydelse, det vill säga som en grupp bolag. Således är ordet "grupo" begreppsmässigt sett av mindre betydelse än den dominerande beståndsdelen "sada" i det sökta varumärket.

- 66 Slutligen kan sökanden inte med fog kritisera överklagandenämnden för att ha åsidosatt den i rättspraxis fastslagna skyldigheten att göra en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen, med motiveringen att överklagandenämndens bedömningar är alltför analytiska och inte motsvarar de tankegångar som konsumenten följer när han konfronteras med de två motstående varumärkena.
- 67 Förstainstansrätten påpekar nämligen att även om genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (se analogt domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet, SABEL, punkt 23), är det i allmänhet ett känneteckens dominerande och särskiljande särdrag som är enklast att minnas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 47 och 48). Följaktligen kan överklagandenämnden inte kritiseras för att ha undersökt vilka beståndsdelar i varumärkena som konsumenten uppfattar som särskiljande och dominerande, vilka är de beståndsdelar som konsumenten kommer att lägga på minnet.
- 68 Dessutom konstaterade överklagandenämnden i punkt 26 i det omtvistade beslutet, som en inledning till de särskilda kommentarerna avseende den visuella, fonetiska och begreppsmässiga jämförelsen av de motstående varumärkena, att de beståndsdelar som skiljer varumärkena åt inte var tillräckligt betydande för att uppväga likheterna mellan deras dominerande beståndsdelar. Härav följer att överklagandenämnden har gjort en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen.
- 69 Under dessa förhållanden, med hänsyn till att varumärkena avser varor av samma slag och till de visuella och fonetiska likheterna mellan den dominerande beståndsdelan i det sökta varumärket och det äldre varumärket, kommer det helhetsintryck som de motstående varumärkena ger att föranleda omsättningskretsen att tro att de varor som varumärkena avser kommer från samma företag eller åtminstone från företag med ekonomiska band. För övrigt kan ordet "grupo" i det sökta varumärket, som betecknar en grupp bolag, även om det inte är av

dominerande karaktär, förstärka idén om att det föreligger en samverkan mellan de berörda företagen i form av en bolagsgrupp och således öka risken för förväxling av de motstående varumärkena.

- 70 Det följer av samtliga dessa överväganden att talan inte kan bifallas på den andra delgrunden.

*Tredje delgrunden: tre varumärken, vilka sökanden lät registrera innan ansökan om gemenskapsvarumärke gavs in, existerade redan på den spanska marknaden parallellt med det äldre varumärket*

#### Parternas argument

- 71 Sökandebolaget har angett att det är innehavare av tre spanska varumärken som har registrerats för varorna i klass 29, nämligen ordmärket SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, som registrerades den 5 april 1991 med nummer 1 311 019, ordmärket LA DESPENSA DE SADA, som registrerades den 1 maj 1994 med nummer 1 807 310, och ett figurmärke bestående av fyra cirklar mot bakgrund av vilka sex sneda linjer framträder, som registrerades den 5 juli 1990 med nummer 1 311 021.
- 72 Sökanden har framhållit att genom det sökta varumärket har beståndsdelarna i sökandens tre nationella varumärken samlats i ett enda kännetecken, det vill säga orddelen "sada" i varumärkena med registreringsnumren 1 311 019 och 1 807 310, och den figurativa beståndsdelarna bestående av fyra cirklar mot bakgrund av vilka sex sneda linjer framträder, som registrerats med nummer 1 311 021. Konsumenten bör således inte vilseledas av det sökta varumärket eftersom han kommer att associera det med sökandens äldre nationella varumärken, och inte med intervenientens

varumärke. Det föreligger således ingen risk för att konsumenten skall förväxla det sökta varumärket med intervenientens varumärke. För övrigt anser sökanden att det med hänvisning till de två bolagens webbplatser på Internet kan fastställas att de nationella varumärkena existerade parallellt utan problem innan ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingavs.

73 Sökanden har således anfört att överklagandenämnden handlat felaktigt genom att inte ta hänsyn till att de tre nationella varumärken som sökanden är innehavare av existerade parallellt med intervenientens äldre varumärke — vilket för övrigt registrerades i Spanien efter de tre nationella varumärken som sökanden har åberopat — på den spanska marknaden utan problem, innan ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingavs.

74 Sökanden har härvid anfört att när intervenienten ingav sin ansökan om nationellt varumärke i Spanien påpekade ingen att en sådan registrering skulle kunna ge upphov till förväxlingsrisk hos en spansk konsument. Den spanska patent- och varumärkesmyndigheten undersökte inte denna fråga på eget initiativ och sökanden tog inte själv upp den. Vid tiden för väckandet av förevarande talan hade dessutom ingen talan om skadestånd till följd av att sökandens varor förväxlats med varor från ett annat företag, till exempel från intervenienten, väckts vare sig av sökandens konkurrenter, av konsumentföreningar eller av enskilda.

75 Harmoniseringsbyrån har motsatt sig detta resonemang. Först och främst har den erinrat om att överklagandenämnden i punkt 29 i det omtvistade beslutet slog fast att "endast påståendet att varumärket existerat parallellt med andras varumärken visar inte att det inte föreligger en förväxlingsrisk i det förevarande fallet. Det rör sig nämligen om varumärken som inte är identiska med dem som är i fråga i det förevarande ärendet, och som inte avser varor som liknar de varor som de motstående varumärkena avser".



- 76 Harmoniseringsbyrån har påpekat att sökandebolaget visserligen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån nämnde de spanska registreringarna med nummer 1 807 310 av varumärket LA DESPENSA DE SADA, och nummer 1 311 019 av varumärket SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, men att bolaget aldrig påstod att det var innehavare av dessa varumärken och aldrig ingav någon bevisning för att de existerade. Dessutom hävdade sökanden aldrig att dessa två nationella varumärken verkligen och på allvar hade existerat parallellt med intervenientens varumärke och inlämnade aldrig någon handling till stöd för denna parallella existens.
- 77 Vidare har harmoniseringsbyrån anfört, såsom överklagandenämnden konstaterade, att det enda som de två nationella varumärken som sökanden nämnde inför byrån har gemensamt med det sökta varumärket är orddelen "sada". Även om man antar att dessa två nationella varumärken existerade parallellt med intervenientens varumärke på den spanska marknaden utan problem, innebär således inte det att det sökta varumärket kan existera parallellt med intervenientens varumärke utan problem. Harmoniseringsbyrån anser således att argumentet att överklagandenämnden inte har gjort någon bedömning av den omständigheten att de motstående varumärkena har existerat parallellt utan problem skall underkännas.
- 78 Harmoniseringsbyrån har medgett att överklagandenämnden begick ett misstag genom att konstatera att de två nationella varumärken som innehåller orddelen "sada" inte avser varor av samma slag som dem som de motstående varumärkena avser, trots att sökanden inför nämnden hade uppgett att de två nationella varumärkena hade registrerats för varor i klass 29. Detta misstag påverkar enligt harmoniseringsbyrån dock inte den slutsats som överklagandenämnden nådde i punkt 29 i det omtvistade beslutet.
- 79 Harmoniseringsbyrån anser slutligen att den bevisning som åberopats först vid förstainstansrätten till stöd för att sökandens nationella, äldre varumärken existerade parallellt med intervenientens äldre varumärke utan problem skall avvisas.

80 Intervenienten har i huvudsak anslutit sig till harmoniseringsbyråns argument.

### Förstainstansrättens bedömning

81 Förstainstansrätten påpekar först och främst att sökanden vid både invändningsenheten och överklagandenämnden hävdade att "varumärket SADIA sedan flera år tillbaka existerar på den spanska marknaden parallellt med kännetecken som innehåller orddelen 'sada'", och nämnde varumärkena LA DESPENZA DE SADA och SADIA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, som avser varor i klass 29.

82 Eftersom det dock inte framgår av någon handling i ärendet vid harmoniseringsbyrån att sökandebolaget under detta förfarande nämnde det spanska figurmärket med registreringsnummer 1 311 021 — och än mindre visade att det är innehavare av detta varumärke — skall den ifrågavarande registreringen, vilken har åberopats först under förfarandet vid förstainstansrätten, inte beaktas (se förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granias Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 46).

83 Vad gäller de nationella varumärkena LA DESPENZA DE SADA och SADIA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, erinrar förstainstansrätten om att överklagandenämnden, efter att ha konstaterat att det förelåg en risk för förväxling av de motstående varumärkena, i punkt 29 i det omtvistade beslutet slog fast att den omständigheten att intervenientens äldre varumärke existerat parallellt med andras varumärken innehållande ordet "sada" inte medförde att det gick att utesluta att det förelåg en förväxlingsrisk, eftersom dessa varumärken inte var identiska med de motstående varumärkena och inte avsåg liknande varor.

- 84 Det skall allmänt erinras dels om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och mål som är specifika för detta system och som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47), dels om att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut endast skall prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom förordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna (domen i det ovan i punkt 82 nämnda målet CASTILLO, punkt 37).
- 85 Härav följer, till skillnad från vad sökanden har hävdad, att den omständigheten att den spanska patent- och varumärkesmyndigheten har beviljat registrering av sökandens två ovannämnda äldre varumärken och intervenientens äldre varumärke saknar betydelse för frågan huruvida det föreligger en förväxlingsrisk i den mening som avses i förordning nr 40/94 med avseende på de motstående varumärkena. Sökandebolaget kan framför allt inte dra någon fördel av att det när intervenientens äldre varumärke registrerades i Spanien inte invände mot denna registrering med åberopande av sina egna äldre varumärken. Denna omständighet innebär nämligen inte att risken för förväxling av de motstående varumärkena helt kan uteslutas.
- 86 Visserligen är det inte helt uteslutet att den omständigheten att äldre varumärken existerar parallellt på marknaden i vissa fall eventuellt kan minska den risk för förväxling av två motstående varumärken som konstaterats av de olika instanserna vid harmoniseringsbyrån. En sådan möjlighet kan dock endast beaktas för det fall den som ansöker om gemenskapsvarumärket i fråga åtminstone under förfarandet vid harmoniseringsbyrån avseende relativa registreringshinder vederbörligen har visat att skälet till att varumärkena kunde existera parallellt var att det saknades risk för att omsättningskretsen skulle förväxla de äldre varumärken som denne har åberopat med intervenientens äldre varumärke som utgör grunden för invändningen, och under förutsättning att de äldre varumärkena i fråga och de motstående varumärkena är identiska.
- 87 I det förevarande fallet konstaterar förstainstansrätten att sökanden under det administrativa förfarandet till stöd för påståendet att de två ovannämnda äldre

varumärkena existerade på marknaden parallellt med intervenientens äldre varumärke inte har ingett något annat än en förteckning där dessa varumärken omnämns. Dessa uppgifter räcker dock inte för att visa att risken för förväxling av de motstående varumärkena har reducerats, och än mindre att den är utesluten. De övriga handlingar som sökanden har åberopat för att visa att varumärkena har existerat parallellt skall avvisas som bevisning eftersom de ingetts först under förfarandet vid förstainstansrätten (domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet BUDMAN, punkt 67).

88 Dessutom har överklagandenämnden med fog påpekat att de äldre varumärken som sökandebolaget har åberopat — som bolaget för övrigt inte under förfarandet vid harmoniseringsbyrån visade att det var innehavare av — inte är identiska med det sökta varumärket.

89 Dessutom är det ostridigt att sökanden aldrig har påstått och än mindre har visat att varumärkena SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA och LA DESPENSA DE SADA har en stark särskiljningsförmåga som eventuellt skulle kunna göra det möjligt att minska risken för förväxling av intervenientens äldre varumärke och det sökta varumärket.

90 Överklagandenämnden har således haft fog för att konstatera att det föreligger en risk för förväxling av de motstående varumärkena och för att vidhålla denna uppfattning mot bakgrund av de övriga varumärken som åberopades inför nämnden.

91 Således skall tredje delgrunden underkännas, och talan ogillas i sin helhet.

## Rättegångskostnader

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

På dessa skäl beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 maj 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande