

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 15 februari 2005 *

I mål T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, Mexico City (Mexiko), företrätt av advokaterna
C. Lema Devesa och A. Velázquez Ibáñez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo och I. de Medrano Caballero, båda i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket följande företag, som var part i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, har intervenerat i förfarandet vid förstainstansrätten,

* Rättegångsspråk: spanska.

Modelo Continente Hipermercados, SA, Senhora da Hora (Portugal), företrädd av advokaterna N. Cruz, J. Pimenta och T. Colaço Dias,

angående en talan mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 mars 2002 (ärendena R 536/2001-3 och R 674/2001-3), beträffande ett invändningsförfarande mellan Cervecería Modelo, SA de CV och Modelo Continente Hipermercados, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden B. Vesterdorf samt domarna M.P. Mengozzi och I. Labucka,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 30 maj 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 12 december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli av intervenienten den 25 november 2002,

efter förhandlingen den 14 september 2004,

följande

Dom

Målets bakgrund

- 1 Sökanden ingav den 19 maj 1999 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke som avsågs med registreringsansökan var det figurmärke som avbildas nedan, i färgerna guld, orange, vitt, svart och brunt (nedan kallat varumärket NEGRA MODELO).



3 De varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering avsåg omfattas av klasserna 25, 32 och 42 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 25: kläder

— klass 32: öl

— klass 42: bar-, restaurang- och nattklubbsverksamhet

4 Ansökan offentliggjordes den 17 januari 2000 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 5/2000.

5 Den 17 april 2000 framställde Modelo Continente Hipermercados, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot sökandens ansökan. Invändningen avsåg samtliga de varor och tjänster som avsågs i sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke. Invändningen grundades på följande nationella figurmärke:



Modelo

- 6 Detta varumärke hade registrerats i Portugal den 20 januari 1995 för "kläder, inklusive fotbeklädnader", vilka omfattas av klass 25, och den 20 april 1995 för "saft, öl, läskedrycker och icke alkoholhaltiga drycker", vilka omfattas av klass 32.

- 7 Genom beslut nr 763/2001 av den 23 mars 2001 biföll invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån ansökan om registrering rörande "kläder" och "bar-, restaurang- och nattklubbsverksamhet" men avslog, med delvist bifall till invändningen, ansökan om registrering avseende den vara som omfattas av klass 32 (öl) på grund av att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen för denna vara.

- 8 Den 23 maj 2001 överklagade sökanden (ärende R 536/2001-3) invändningsenhetens beslut och gjorde gällande att ansökan om registrering av det begärda varumärket inte skulle ha avslagits för den vara som omfattas av klass 32 (öl).

- 9 Den 23 maj 2001 överklagade intervenienten (ärende nr R 674/2001-3) samma beslut, i den mån ansökan om registrering bifölls.

- 10 Genom beslut av den 6 mars 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) ogillade tredje överklagandenämnden överklagandet och fastställde registreringen av varumärket för varor och tjänster som omfattas av klasserna 25 och 42 liksom beslutet att avslå ansökan om registrering för den vara som omfattas av klass 32 på grund av att det för den varan förelåg en risk för förväxling mellan det gemenskapsvarumärke som ansökan gäller och det äldre nationella varumärket.

Parternas yrkanden

- 11 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten yrkar att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 13 Sökanden har till stöd för sin talan som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 14 Sökanden har i första hand gjort gällande att risken för förväxling mellan varumärket NEGRA MODELO, som ansökan om registrering gäller, och intervenientens varumärke Modelo skall bedömas på grundval av det sistnämnda märkets tidigare användning. Eftersom intervenienten, enligt sökanden, inte har lagt fram något bevis för verkligt bruk av sitt varumärke, kan det inte föreligga någon risk för förväxling mellan detta och sökandens varumärke.
- 15 I andra hand har sökanden hänvisat till renomméet hos varumärket NEGRA MODELO och påpekat dels att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till detta vid bedömningen av risken för förväxling med intervenientens varumärke, dels att detta renommé hindrar konsumenten från att förledas till misstag och således helt avlägsnar förväxlingsrisken.
- 16 I tredje hand har sökanden ifrågasatt överklagandenämndens bedömning vad beträffar den eventuella risken för förväxling mellan det äldre varumärket och det som ansökan om registrering gäller. Överklagandenämnden har inte gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling, grundad på helhetsintrycket av de aktuella varumärkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt avseende, vilket strider mot domstolens uttalande i dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 25. Överklagandenämnden har dessutom beaktat de figurer och färger som nämns i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket NEGRA MODELO vid helhetsbedömningen. Slutligen har nämnden otillbörligen bedömt orden negra och modelo vart och ett för sig, varvid den ansett att det första av dessa var beskrivande.

- 17 Harmoniseringsbyrån har till att börja med påpekat följande. Enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 skall bevis på bruk av det äldre varumärke som invändningen bygger på, på begäran av sökanden läggas fram av den som gör invändningen. I detta fall har sökanden inte framfört någon sådan begäran.
- 18 Vad sedan gäller argumentet om det påstådda renomméet hos sökandens varumärke har harmoniseringsbyrån påpekat att de handlingar som sökanden har lagt fram till stöd för ett sådant renommé hänför sig till bruket av varumärket i Spanien, medan det är i Portugal som förväxlingsrisken skall bedömas. Harmoniseringsbyrån har dessutom vid den muntliga förhandlingen bestridit att nämnda handlingar kan beaktas i målet, då de inte har lagts fram förrän under förfarandet i förstainstansrätten.
- 19 Vad beträffar bedömningen av förväxlingsrisken har harmoniseringsbyrån påpekat att även om den rent visuella likheten mellan märkena i fråga är liten, är den fonetiska och begreppsmässiga likheten betydande. Vad gäller den begreppsmässiga likheten har harmoniseringsbyrån hävdats att nämnden inte har gjort en godtycklig uppdelning av tecknet utan tvärtom har analyserat samtliga beståndsdelar som utgör tecknet ur ett helhetsperspektiv.
- 20 Intervenienten har påpekat att det inte finns någon motsägelse mellan en helhetsbedömning av förväxlingsrisken och ett särskilt beaktande av särskiljande och dominerande beståndsdelar hos varumärket när det samlade, icke uppdelade intrycket av varumärket gör det möjligt att peka ut en av beståndsdelarna som dominerande.
- 21 I begreppsmässigt avseende har intervenienten vidhållit att ordet negra har en särskild innebörd, nämligen "som har en mycket mörk färg; svart", och används i Portugal i vardagsspråket som beteckning för en sorts brunt öl. I förhållande till de varor som anges i ansökan har ordet negra således inte någon särskiljningsförmåga.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Härav följer att då det är fråga om ett relativt registreringshinder, kan rättsliga och faktiska omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns invändningsenheter inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd (se, vad beträffar nya faktiska omständigheter, dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).
- 23 Dessa rättsliga och faktiska omständigheter kan följaktligen inte beaktas inom ramen för den prövning av lagenligheten av beslut av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd som förstainstansrätten anförtrotts enligt artikel 63 i förordning nr 40/94 och de skall således avvisas (se domen i det ovannämnda målet GAS STATION, punkt 14).
- 24 I detta fall har det inte bestridits att invändningarna om bristande bruk av det äldre varumärket och renomméet hos det varumärke som ansökan om registrering gäller inte har prövats av överklagandenämnden, eftersom sökanden inte har gjort dessa gällande. De kan därmed inte tas upp till prövning.
- 25 Vad beträffar bedömningen av om det föreligger någon risk för förväxling mellan de två varumärkena i fråga, framgår det av domstolens rättspraxis rörande tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och förstainstansrättens rättspraxis avseende förordning nr 40/94 att det föreligger en förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och

domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån och Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25, av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 29, och av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 64).

- 26 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 förutsätter bedömningen att det föreligger en förväxlingsrisk dels att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket, dels att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag.
- 27 Vad gäller likheten mellan varorna i förevarande fall, är det ostridigt mellan parterna att det är samma slags vara som avses med det äldre varumärket och med det som ansökan om registrering gäller, det vill säga öl.
- 28 Vad beträffar likheten mellan de konkurrerande varumärkena skall det påpekas att den förväxlingsrisk som överklagandenämnden ansåg föreligga gällde den portugisiska marknaden (punkt 50 i det ifrågasatta beslutet). Nämnden fann även att den konsument som avsågs var en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten portugisisk genomsnittskonsument och bedömde vilket intryck som varumärkena i fråga skulle kunna ge denne. Överklagandenämndens slutsatser har inte ifrågasatts i förevarande talan.
- 29 Vad beträffar bedömningen av förväxlingsrisken, framgår det av det ifrågasatta beslutet (punkt 36 och följande punkter) att överklagandenämnden jämförde varumärkena i fråga för att bedöma vilket helhetsintryck de åstadkommer i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt avseende.

- 30 I motsats till vad sökanden har hävdad, har överklagandenämnden således uppfyllt sin skyldighet att göra en helhetsbedömning av förväxlingsrisken.
- 31 Vad beträffar sökandens påpekande om den separata bedömningen av orden negra och modelo, skall det påminnas om att helhetsbedömningen av risken för förväxling mellan två varumärken skall grundas på det helhetsintryck som varumärkena ger, med hänsyn tagen i synnerhet till deras särskiljande och mest dominerande beståndsdelar (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och Fifties, punkt 34).
- 32 När det är fråga om varumärken som utgörs av flera ord, innebär ett sökande efter den dominerande beståndsdelens ofrånkomligen en analys av vilken betydelse vart och ett av orden har för den relevanta konsumenten.
- 33 Denna undersökning måste grunda sig dels på en bedömning av varumärkena i fråga betraktade "vart och ett för sig som helhet", dels på varje beståndsdelens "inneboende egenskaper" jämfört med andra beståndsdelars egenskaper (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrå — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkterna 34 och 35).
- 34 Det skall även påpekas att målgruppen inte uppfattar en beskrivande beståndsdel som ingår i ett sammansatt varumärke såsom en särskiljande beståndsdel som dominerar det intryck som märket i fråga ger (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrå — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 53, av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrå — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 60, och av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado mot harmoniseringsbyrå — Debuschewitz (CHUFAPIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 51).

35 I detta fall kan det inte förnekas att ordet modelo är den dominerande beståndsdel
av det sammansatta varumärket NEGRA MODELO.

36 I själva verket är negra en beskrivande beståndsdel, eftersom den kan användas som
beteckning för mörkt öl, det vill säga det slags öl som säljs under varumärket
NEGRA MODELO.

37 Följaktligen kommer den genomsnittlige portugisiska konsumentens uppmärksam-
het att riktas mot ordet modelo.

38 Härav följer att modelo är den dominerande beståndsdel av varumärket NEGRA
MODELO, såväl om man betraktar detta ord i förhållande till varumärkets övriga
beståndsdelar som om man bedömer helhetsintrycket av varan. Överklagande-
nämnden har således helt korrekt, i punkt 42 i det ifrågasatta beslutet, funnit att
ordet modelo är den dominerande delen av det varumärke som ansökan om
registrering gäller.

39 Vad gäller sökandens påstående att nämnden har underlåtit att beakta de grafiska
särdragen hos varumärket NEGRA MODELO, skall påpekas att det inte är
nödvändigt att det, vid analysen av det helhetsintryck som de aktuella varumärkena
åstadkommer i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt avseende, konstateras att
förväxlingsrisk föreligger i samtliga dessa avseenden. Såsom harmoniseringsbyrån
helt korrekt har påpekat kan vissa av de skillnader som föreligger i ett visst avseende
motverkas, vad gäller konsumentens helhetsintryck, av likheter i andra avseenden.
Om de aktuella varumärkena företer fonetiska och begreppsmässiga likheter kan
visuella skillnader mellan dem inte föranleda annan bedömning än att det finns en
risk för förväxling hos den relevanta målgruppen (domen i det ovannämnda målet
Fifties, punkt 46).

- 40 I detta fall motverkas de visuella skillnaderna mellan det varumärke som ansökan om registrering gäller och det äldre varumärket, vilka beror på grafiska särdrag hos det förra, av att den dominerande beståndsdelan är densamma i fonetiskt och begreppsmässigt avseende hos de båda varumärkena. Skillnaderna i fråga kan därför inte föranleda en annan bedömning än att det föreligger en förväxlingsrisk.
- 41 Likheten gäller för övrigt två varumärken som avser samma slags vara, det vill säga öl. Det skall därvid påpekas att en hög grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kan kompensera en låg grad av likhet mellan varumärkena (se analogt domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).
- 42 Av vad som anförts följer att bedömningen av risken för förväxling mellan sökandens varumärke NEGRA MODELO och intervenientens varumärke Modelo i det ifrågasatta beslutet inte är rättsstridig, då överklagandenämnden helt riktigt har funnit att ordet modelo är dominerande i sökandens varumärke och att detta är identiskt med det ord som ensamt utgör det äldre varumärket.
- 43 I detta fall förstärks likheten mellan varumärkena av att de avser samma slags vara.
- 44 Av vad som anförts följer att det föreligger en risk för att den relevanta målgruppen förleds att tro att de varor som avses med de ifrågavarande varumärkena kommer från samma företag eller åtminstone från företag med ekonomiska band.

- 45 Det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa är för övrigt ytterligare ett skäl att anse att en förväxlingsrisk föreligger (domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och GAS STATION, punkt 37).
- 46 Följaktligen föreligger det en risk för förväxling mellan varumärkena NEGRA MODELO och Modelo i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 47 Av vad som anförts följer att sökandens påståenden, till stöd för att överklagandena har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, saknar fog. Talan skall därmed ogillas.

Rättegångskostnader

- 48 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande dom

- 1) **Talan ogillas.**

- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 februari 2005.

H. Jung

B. Vesterdorf

Justitiesekreterare

Ordförande