

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 1 mars 2005*

I mål T-169/03,

Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), företrätt av advokaten
A. Ruo,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Bullock och O. Montalto, båda i
egenskap av ombud,

svarande,

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

Sissi Rossi Srl, Castenaso di Villanova, Bologna (Italien), företrätt av advokaterna
S. Vereca, M. Bosshard och K. Muraro,

* Rättegångsspråk: italienska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 28 februari 2003 (ärende R 569/2002-1), rörande ett invändningsförfarande mellan Calzaturificio Rossi SpA och Sissi Rossi Srl,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och S. Pappasavvas,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 12 maj 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av harmoniseringsbyrån till förstainstansrättens kansli den 12 september 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av intervenienten till förstainstansrättens kansli den 11 september 2003,

och efter förhandlingen den 14 september 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 1 juni 1998 ingav intervenienten en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad 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 registreringsansökan avsåg är ordmärket SISSI ROSSI.
- 3 De varor som registreringsansökan avser ingår i klass 18 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror".
- 4 Den 22 februari 1999 offentliggjordes ansökan om varumärkesregistrering i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 12/1999.

- 5 Den 21 maj 1999 framställde företaget Calzaturificio Rossi SpA med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det aktuella varumärket för produkterna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor".

- 6 De varumärken som återopades till stöd för invändningen är ordmärket MISS ROSSI, som registrerades i Italien den 11 november 1991 (nr 553 016) och det internationella varumärket MISS ROSSI som registrerades samma dag med giltighet i Frankrike (nr 577 643). De varor som omfattades av dessa äldre varumärken är "fotbeklädnader" som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen.

- 7 På begäran av intervenienten ingav bolaget Calzaturificio Rossi SpA bevis på att de äldre märkena hade varit föremål för verkligt bruk under de fem år som föregick offentliggörandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.

- 8 Sökanden övertog här efter genom absorption bolaget Calzaturificio Rossi SpA, vilket fastslogs i handling som registrerades av notarius publicus den 22 november 2000, varvid firman ändrades till Sergio Rossi SpA, och blev därmed innehavare av de äldre varumärkena.

- 9 Genom beslut av den 30 april 2002 avslog invändningsenheten ansökan om registrering för samtliga de varor som omfattades av invändningen. Invändningsenheten ansåg i huvudsak att sökandens påstående att de äldre varumärkena hade varit föremål för verkligt bruk endast var styrkt i fråga om "damskor" och att dels dessa varor, dels varorna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor", som omfattades av registreringsansökan, liknar varandra. Dessutom fastslog invändningsenheten att franska konsumenter skulle uppfatta en likhet mellan de båda kännetecknen.

- 10 Den 28 juni 2002 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån.
- 11 Genom beslut av den 28 februari 2003 upphävde harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd invändningsenhetens beslut (nedan kallat det omtvistade beslutet) och ogillade invändningen. I sak ansåg överklagandenämnden att kännetecknen i fråga uppvisade en svag likhet. Vidare fastslog överklagandenämnden, efter att ha gjort en analys av distributionskanalerna och av de aktuella varornas funktion och art, att skillnaderna mellan varorna var mycket större än de blygsamma likheterna mellan dem. Bland annat undersökte och tillbakavisade överklagandenämnden påståendet att varorna "damskor" och "damväskor" skulle likna varandra på den grunden att de kompletterar varandra. Följaktligen förelåg det enligt överklagandenämnden inte någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- fastställa att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga och ogiltigförklara det omtvistade beslutet,
 - i andra hand, fastställa att det föreligger en "oförenlighet" mellan varumärkena i fråga vad gäller "damväskor" och "damskor" och att det föreligger en likhet mellan dessa varor,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Genom skrivelse av den 12 februari 2004 angav sökanden närmare att den i första hand yrkar att det omtvistade beslutet skall upphävas i dess helhet och i andra hand att det delvis skall upphävas, i den del det därigenom fastslås att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varumärkena vad gäller varorna "damväskor" och "damskor".

14 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Bedömning

Bevisning som givits in till förstainstansrätten för första gången

15 Sökanden har till stöd för sitt påstående att damskor och damväskor är varor som liknar varandra givit in ett antal handlingar, bland vilka man återfinner tidningsartiklar, reklam och foton som har publicerats bland annat på Internet, vilka visar damskor eller damväskor. Intervenienten har givit in utdrag från webbplatser för att vederlägga sökandens argument och bevisning. Inga av dessa handlingar hade givits in under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

Parternas argument

- 16 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att den bevisning som i ett första skede har lagts fram vid förstainstansrätten skall avvisas.
- 17 Sökanden har under förhandlingen genmält att denna bevisning borde tillåtas, på den grunden att överklagandenämnden har åsidosatt dess rätt att bli hörd. Invändningsenheten ansåg nämligen att de varor som omfattades av varumärkena liknade varandra. Eftersom överklagandenämnden hade för avsikt att upphäva invändningsenhetens beslut med motiveringen att varorna i fråga inte liknade varandra, borde den ha informerat sökanden om detta och givit bolaget möjlighet att ta ställning i frågan och utvärdera huruvida det vore ändamålsenligt att ge in kompletterande bevisning. Enligt sökanden är upphävandet av det omtvistade beslutet motiverat av att överklagandenämnden på detta sätt åsidosatt dess rätt att bli hörd. Den bevisning som lades fram i ansökan kan alltså under alla omständigheter prövas.
- 18 Varken harmoniseringsbyrån eller sökanden har uttalat sig i frågan huruvida de handlingar som intervenienten har lagt fram kan prövas.

Förstainstansrättens bedömning

- 19 Inledningsvis vill rätten påpeka att i den mån sökandens synpunkter under förhandlingen skall förstås på så sätt att sökanden har anfört en grund rörande åsidosättande av dess rätt att bli hörd, vilken fastslås i artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94, skall denna grund avvisas.

- 20 Förstainstansrätten erinrar om att nya grunder enligt artikel 48.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler inte får åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som har framkommit först under förfarandet.
- 21 Förstainstansrätten konstaterar inledningsvis att sökanden i sin ansökan inte har anfört att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94.
- 22 Den omständigheten att sökanden inte hade informerats av överklagandenämnden om att denna tänkte upphäva invändningsenhetens beslut, med motiveringen att de varor som omfattas av varumärkena inte liknade varandra, var dessutom redan ett faktum innan sökanden ingav sin ansökan till förstainstansrättens kansli, och var känd av sökanden vid ingivandet. Följaktligen kan denna omständighet inte anses utgöra en ny rättslig eller faktisk omständighet i den mening som avses i artikel 48.2 första stycket i rättegångsreglerna.
- 23 Argumentet att överklagandenämnden har åsidosatt sökandens rätt att höras är utan verkan, såvitt det har anförts till stöd för att de bevis som sökanden har givit in skall kunna prövas.
- 24 Enligt fast rättspraxis syftar en talan som väcks vid förstainstansrätten med stöd av artikel 63 i förordning nr 40/94 till en legalitetskontroll av de beslut som har fattats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 49, av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrån (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).

- 25 Omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns instanser kan emellertid endast påverka lagenligheten av ett sådant beslut om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ (domarna i de ovan nämnda målen ECOPY, punkt 46, och GAS STATION, punkt 13). Enligt artikel 74.1 sista meningen i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns prövning i ett förfarande som avser registreringshinder vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Harmoniseringsbyrån är vid en sådan prövning inte skyldig att på eget initiativ beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Följaktligen kan sådana omständigheter inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden (domen i det ovan nämnda målet GAS STATION, punkt 13).
- 26 Om sökanden anser att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 och på så sätt har fråntagit den möjligheten att inge bevisningen i fråga i tid, inom ramen för det administrativa förfarandet, borde sökanden ha åberopat den grunden till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Att överklagandenämnden har åsidosatt sökandens rätt att bli hörd kan däremot inte leda till att förstainstansrätten gör en bedömning av omständigheter och bevis som inte tidigare har lagts fram vid harmoniseringsbyråns instanser, åtminstone om harmoniseringsbyrån inte har skyldighet att beakta dessa på eget initiativ.
- 27 En liknande bedömning som den som återfinns ovan i punkterna 24 och 25 kan göras beträffande de handlingar som intervenienten har givit in. Eftersom de inte har åberopats inför harmoniseringsbyråns instanser kan de inte ligga till grund för vare sig ett ifrågasättande av det omtvistade beslutets lagenlighet eller ett rättfärdigande av beslutet i efterhand.
- 28 Härav följer att förstainstansrätten inte kommer att beakta den bevisning som sökanden och intervenienten har ingivit som bilagor till sina inlagor.

Hänvisningen till hela akten från harmoniseringsbyrån

29 Såväl sökanden som intervenienten hänvisar i sina respektive inlagor till samtliga de grunder och argument som åberopades under det administrativa förfarandet.

30 Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 c i rättegångsreglerna skall ansökan innehålla en kort sammanfattning av grunderna för talan. Enligt fast rättspraxis måste denna framställning av grunderna för talan vara så klar och precis att svaranden har möjlighet att förbereda sitt försvar och att förstainstansrätten kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till annan information. Förstainstansrätten har vidare fastslagit att innehållet i en ansökan visserligen kan kompletteras genom hänvisning till specifika avsnitt i bilagda handlingar, men en generell hänvisning till andra skrifter, även om de är bilagda ansökan, kan inte kompensera frånvaron av väsentliga uppgifter i ansökan, och det ankommer inte på förstainstansrätten att sätta sig i parternas ställe genom att försöka hitta de relevanta uppgifterna i bilagorna (se förstainstansrättens dom av den 21 mars 2002 i mål T-231/99, Joynton mot kommissionen, REG 2002, s. II-2085 (bekräftad genom domstolens beslut av den 10 december 2003, i mål C-204/02 P, Joynton mot kommissionen, REG 2003, s. I-14763), punkt 154, och av förstainstansrättens beslut av den 29 november 1993 i mål T-56/92, Koelman mot kommissionen, punkterna 21 och 23 och där angiven rättspraxis). Denna rättspraxis är på grund av artikel 46 i rättegångsreglerna även tillämplig på den svarsinlaga som inges av andra parten i ett invändningsförfarande vid överklagandenämnden när denna part intervenerar vid förstainstansrätten (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyrån — Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 11). Den sistnämnda artikeln är nämligen tillämplig i immaterialrättsliga mål enligt artikel 135.1 andra stycket i rättegångsreglerna.

31 Härav följer att ansökan och svarsskrivelsen, i den mån det däri hänvisas till de skrivelser som sökanden respektive intervenienten har ingivit till harmoniseringsbyrån, skall avvisas, då den allmänna hänvisning som görs i dem inte kan hänföras till de grunder och argument som har utvecklats i ansökan respektive i svaromålet.

Yrkandet om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, i första hand i dess helhet och i andra hand i vissa delar

Parternas argument

- 32 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund rörande åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

— Målgruppen

- 33 Sökanden och harmoniseringsbyrån anser att genomsnittskonsumenten av varorna i fråga utgörs av franska och italienska kvinnliga konsumenter. Intervenienten å sin sida anser att det geografiska område som är relevant för jämförelsen av varumärkena är enbart Frankrike.

— Varornas likhet

- 34 Vad gäller frågan om varornas likhet med varandra anser sökanden att varor av typen "damskor", som skyddas av de äldre varumärkena, och de varor som omfattas av registreringsansökan, nämligen "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor" och särskilt "damväskor" och särskilt liknar varandra.

- 35 Sökanden har understrukit att såväl skor som handväskor fyller en estetisk och dekorativ funktion i kvinnans klädsel. Varorna "damskor" och "damväskor" är av samma art, såtillvida som de ofta tillverkas av samma material. Vidare är slutkonsumenterna och distributionskanalerna för dessa varor identiska. De italienska och franska kvinnliga konsumenterna ser väskor och skor som en enhet. Härav har sökanden dragit slutsatsen att dessa varor kompletterar varandra på ett sådant sätt att de måste anses likna varandra. Sökanden har under förhandlingen preciserat att även harmoniseringsbyrån har antagit samma synsätt i sina riktlinjer av den 10 maj 2004 rörande invändningsförfarandet.
- 36 Vad beträffar likheten mellan varorna delar harmoniseringsbyrån den analys som överklagandenämnden har gjort och enligt vilken "damskor" och varor av typen "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor" inte liknar varandra.
- 37 Harmoniseringsbyrån har emellertid påpekat att enligt en praxis som invändningsenheterna har antagit anses att å ena sidan "kläder" och "fotbeklädnader", och å andra sidan "läder och läderimitationer och väskor", särskilt handväskor, kompletterar varandra. Som exempel har harmoniseringsbyrån hänvisat till invändningsenhetens beslut nr 1440/2000 av den 30 juni 2000 (Local Boy'z mot WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) och nr 2008/2000 av den 9 augusti 2000 (T. J. Hughes mot TJ Investments). Harmoniseringsbyrån har noterat att det i andra delen, kapitel 2, punkt 2.6.2 i riktlinjerna avseende invändningsförfarandet, vilka har nämnts ovan i punkt 35, anges att "handväskor", "skor" och "kläder" för konsumenternas vidbekommande är varor som kompletterar varandra. Som svar på en fråga som förstainstansrätten ställde under förhandlingen tillade harmoniseringsbyrån att de behöriga nationella myndigheterna inte samtliga hade kritiserat denna punkt i riktlinjerna under det samråd som skedde innan harmoniseringsbyrån antog sagda riktlinjer. Om så hade varit fallet skulle harmoniseringsbyrån normalt sett inte ha inkluderat den kritiserade punkten.
- 38 Intervenienten har hävdat att de varor som omfattas av varumärkena i fråga inte liknar varandra. I detta hänseende har den inledningsvis noterat att sökanden inte hade åberopat något argument mot överklagandenämndens slutsats att "damskor"

och de varor som omfattas av registreringsansökan utöver "damväskor" inte liknar varandra. Vidare har intervenienten anfört att endast den omständigheten att konsumenten eftersträvar en harmoni mellan skorna och väskan inte är tillräckligt för att anse att varorna liknar varandra.

— Kännetecknens likhet med varandra

- 39 Sökanden har anfört att den likhet som föreligger mellan kännetecknen måste kvalificeras som "betydande, och inte svag". Under förhandlingen har sökanden understrukt att den omständigheten att namnet "Rossi" är vanligt förekommande inte utesluter att det har särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som omfattas av varumärket MISS ROSSI.
- 40 Harmoniseringsbyrån har anslutit sig till överklagandenämndens slutsats, enligt vilken graden av likhet mellan kännetecknen är svag.
- 41 Intervenienten har bestritt överklagandenämndens slutsats att kännetecknen MISS ROSSI och SISSI ROSSI liknar varandra. I detta hänseende har den preciserat att de äldre varumärkena inte har någon hög särskiljningsförmåga. Då sökanden inte har bestridit att familjenamnet "Rossi" är ett mycket vanligt förekommande namn, måste analysen av kännetecknen koncentreras på det första ordet av de respektive kännetecknen ("miss" och "Sissi"). Enligt intervenienten skiljer sig de första orden tillräckligt åt för att kännetecknen i fråga inte skall anses uppvisa någon likhet. Den har tillagt att det föreligger en begreppsmässig skillnad mellan dem, vilket kan vara tillräckligt för att skilja dem åt (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 54, och av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 56).

— Risken för förväxling

- 42 Sökanden har gjort gällande att det föreligger en risk för association mellan varumärkena i fråga, på grund av att varumärket SISSI ROSSI specifikt används för damväskor och sökanden redan är verksam i den sektorn.
- 43 Harmoniseringsbyrån anser att detta argument är irrelevant.

Förstainstansrättens bedömning

- 44 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder häremot, 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 inom det område där det äldre varumärket är skyddat förväxlar dem.

— Tvistens föremål

- 45 Inledningsvis vill förstainstansrätten påpeka att det framgår av ansökan, och särskilt av det första yrkandet samt av sökandens plädering, att sökanden anser att alla de varor som omfattas av invändningen liknar de "damskor" som omfattas av de äldre varumärkena.

46 Förstainstansrätten konstaterar emellertid att den argumentation som har anförts i ansökan, såsom intervenienten med rätta har påpekat, enbart avser "damväskor" och "damskor". Det finns inte några argument genom vilka överklagandenämndens slutsats att varorna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor" och "damskor" inte liknar varandra ifrågasätts. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att göra en bedömning av den påstådda likheten av sagda varor. Vidare kan inte den allmänna hänvisningen till de synpunkter som sökanden lade fram i förfarandet inför harmoniseringsbyrån kompensera avsaknaden av argument i ansökan (se ovan punkt 31). Slutligen var det först under förhandlingen, och alltså för sent, som sökanden gjorde gällande att samtliga dessa varor har samma distributionskanaler och tillverkas av samma råmaterial.

47 Vad gäller de äldre märkena har överklagandenämndens slutsats, enligt vilken de äldre märkena med stöd av artikel 43.2 sista meningen och 43.3 i förordning nr 40/94 enbart skall anses vara registrerade för "damskor", inte ifrågasätts.

48 Av föregående punkter framgår att huvudyrkandet, som avser ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet i dess helhet, måste avvisas och att det är lämpligt att endast pröva andrahandsyrkandet, som avser delvis ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Följaktligen skall endast bedömas förekomsten av likhet mellan å ena sidan varor av typen "damväskor", som är en del av varorna av typen "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser" som omfattas av klass 18 och som avses med registreringsansökan, och å andra sidan "damskor" som omfattas av klass 25 och som täcks av de äldre varumärkena.

— Målgruppen

- 49 Eftersom "damskor" och "damväskor" är dagligvaror som riktar sig till en kvinnlig krets utgörs målgruppen huvudsakligen av genomsnittskonsumenter av kvinnligt kön.
- 50 Då de äldre varumärkena är skyddade i Frankrike och i Italien, utgörs målgruppen i princip av franska och italienska konsumenter.
- 51 Intervenienten har emellertid gjort gällande att det relevanta geografiska området för förevarande tvist är begränsat till Frankrike.
- 52 Det är endast om den franska konsumenten har en annan uppfattning än den italienska som förstainstansrätten skulle vara tvungen att uttala sig i frågan huruvida det för tvisten relevanta geografiska området omfattar Italien eller inte. Förstainstansrätten noterar att ingen av parterna i tvisten har gjort någon skillnad mellan den uppfattning den franska allmänheten har av varorna och den uppfattning som den italienska allmänheten har av samma varor. Följaktligen skall varornas likhet bedömas i enlighet med sagda konsumenters uppfattning utan att det är nödvändigt att skilja dem åt. Vad gäller kännetecknens likhet med varandra skall den, vid behov, bedömas med hänsyn till de franska och de italienska konsumenternas uppfattning av den.

— Likhet mellan varorna

- 53 Av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 framgår att en förutsättning för att det skall föreligga en förväxlingsrisk i den mening som avses i denna bestämmelse är att de

varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag. Följaktligen är det, även i en situation då det sökta varumärket är identiskt med ett varumärke som har en särskilt stark särskiljningsförmåga, nödvändigt att visa att det föreligger en likhet mellan de varor eller tjänster som omfattas av de varumärken som står emot varandra (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 22).

54 Vid bedömningen av likheten mellan varorna i fråga skall alla de faktorer beaktas som karakteriserar förhållandet mellan de berörda varorna. Bland dessa faktorer ingår särskilt varornas art, användningsändamål och användning, samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, avseende tillämpningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, punkt 23), domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23, och, avseende förordning nr 40/94, förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 32).

55 I förevarande fall vill förstainstansrätten påpeka, för det första, att den omständigheten att varorna i fråga ofta tillverkas av samma råmaterial, det vill säga läder och läderimitationer, kan beaktas vid bedömningen av varornas likhet. Med hänsyn till att det finns en mängd olika typer av varor som kan tillverkas i läder eller läderimitation är denna faktor emellertid inte i sig tillräcklig för att det skall kunna fastslås att varorna liknar varandra.

56 Vad gäller de slutkonsumenter som varorna i fråga är riktade till, skall det preciseras att denna faktor inte är en av dem som uttryckligen anges i punkt 23 i domen i det ovan nämnda målet Canon. Domstolen nämnde nämligen inte "slutkonsumenter" utan varornas användningsändamål (Verwendungszweck). Under alla omständigheter var det relevant av överklagandenämnden att, i punkt 36 i det omtvistade beslutet, fastställa att referensgruppen inte var specialiserad, utan potentiellt kunde innefatta samtliga franska eller italienska konsumenter. Under dessa omständigheter

kan inte identiteten av varornas slutkonsumenter utgöra en väsentlig faktor vid bedömningen av varornas likhet med varandra.

57 Vad gäller varornas användningsändamål har överklagandenämnden korrekt påpekat att de skiljer sig åt, då skor används för att bekläda fötterna medan väskor används för att transportera saker. Härav följer att varorna inte är substitut för varandra och alltså inte konkurrerar med varandra.

58 Förstainstansrätten har inte låtit sig övertygas av sökandens argument, att varornas primära funktion, såsom den har beskrivits i föregående punkt, är sekundär i förhållande till deras estetiska funktion i kvinnoklädseln, och att väskor och skor för damer är lyxvaror. För det första, även om det är riktigt att många varor, särskilt inom kläd- och modesektorn, samtidigt kan fylla sin primära funktion och en estetisk funktion, medför inte denna omständighet i sig att konsumenten får uppfattningen att sagda varor kommer från samma företag eller företag som har ett ekonomiskt samband. Detta kriterium är alltför allmänt för att ligga till grund för ett konstaterande av att varorna liknar varandra. För det andra är inte damskor och damväskor enbart lyxvaror vars dekorativa funktion är av större betydelse än deras primära funktion, vilket förblir, vad gäller skor, funktionen att bekläda fötter och, vad gäller väskor, funktionen att transportera saker.

59 Sökanden har vidare anfört att "damskor" och "damväskor" är varor som kompletterar varandra, och att de följaktligen liknar varandra.

60 Enligt den definition som harmoniseringsbyrån har gjort i del 2, kapitel 2, punkt 2.6.1 i riktlinjerna om invändningsförfarandet, vilka har nämnts ovan i punkt 35, utgörs kompletterande varor av varor mellan vilka det finns ett nära

samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och konsumenterna därför kan ha uppfattningen att ansvaret för tillverkningen av de två varorna ankommer på ett och samma företag.

- 61 I förevarande fall har inte sökanden visat att det föreligger ett sådant funktionellt kompletterande samband mellan varorna i fråga. Av del 2, kapitel 2, punkt 2.6.2 i riktlinjerna, vilka har nämnts ovan i punkt 35, förefaller det som om harmoniseringsbyrån å sin sida anser att det föreligger ett estetiskt och alltså subjektivt kompletteringsförhållande, vilket definieras av konsumenternas vanor eller preferenser, vilka kan ha uppstått som ett resultat av tillverkarnas marknadsföring eller, rent av, av enkla modedefenomen.
- 62 Emellertid har sökanden inte under förfarandet inför harmoniseringsbyråns instanser, eller inför förstainstansrätten, visat att detta estetiska eller subjektiva kompletteringsförhållande har blivit ett verkligt estetiskt "behov", i den meningen att konsumenterna skulle anse det vara ovanligt eller chockerande att använda en väska som inte perfekt matchar deras skor. Förstainstansrätten anser för det första att sökandet efter en estetisk harmoni i klädseln utgör ett gemensamt drag för hela mode- och klädsektorn och utgör en alltför generell faktor för att i sig kunna rättfärdiga slutsatsen att alla de berörda varorna kompletterar varandra och på denna grund liknar varandra. Förstainstansrätten erinrar vidare om att det omtvistade beslutet i förevarande fall inte kan ifrågasättas genom de omständigheter och den bevisning som sökanden för första gången har åberopat vid förstainstansrätten, såsom det framgår ovan av punkterna 19 och följande.
- 63 Vidare är det inte tillräckligt att konsumenterna anser att en vara är ett komplement eller en accessoir till en annan, för att de skall hysa uppfattningen att dessa varor har samma kommersiella ursprung. För att så skall vara fallet måste konsumenterna även anse att det är brukligt att dessa varor marknadsförs under samma varumärke,

vilket normalt sett innebär att en stor del av tillverkarna eller distributörerna för dessa respektive produkter är desamma.

64 Överklagandenämnden har inte bedömt frågan huruvida tillverkare av damskor i allmänhet även tillverkar damväskor. Emellertid har sökanden under förfarandet vid harmoniseringsbyråns instanser inte åberopat utförliga eller underbyggda omständigheter, som skulle göra det möjligt att dra slutsatsen att skotillverkarna och väsktillverkarna enligt den berörda allmänhetens uppfattning normalt är desamma. Sökanden påstod endast allmänt att de tillverkare som saluför dessa varor kan vara desamma. Vidare vidgås såväl i riktlinjerna om invändningsförfarandet som i invändningsenhetens två beslut, vilka nämns ovan i punkt 35, att det traditionellt sett inte är vanligt att handväskor och skor distribueras av samma tillverkare eller av tillverkare mellan vilka det finns ett samband. Under sådana omständigheter kan detta argument inte utgöra skäl att ifrågasätta resultatet av överklagandenämndens sammantagna bedömning av risken för förväxling.

65 Vad gäller distributionskanalerna var det dessutom relevant av överklagandenämnden att påpeka att varorna i fråga ibland, men inte alltid och inte nödvändigtvis, säljs i samma affärer. Den vidgick också att även om denna omständighet faktiskt utgjorde en likhet mellan varorna i fråga var den ändå inte tillräcklig för att man skulle kunna bortse från de skillnader som föreligger mellan varorna.

66 Sökanden har inte visat vare sig att varorna i fråga normalt sett säljs på samma ställe eller att konsumenterna nödvändigtvis väntar sig att inte bara hitta skor i skoaffärerna, utan också ett betydligt urval av damväskor och tvärtom. Den har inte heller visat att konsumenterna generellt sett förväntar sig att skotillverkarna även marknadsför väskor under samma varumärke, och tvärtom.

67 Under dessa omständigheter måste överklagandenämndens slutsats att det föreligger större skillnader än likheter mellan varorna godkännas.

68 Såsom framgår ovan av punkterna 55 och 65 har emellertid varorna vissa gemensamma drag, särskilt den omständigheten att de ibland saluförs på samma försäljningsställen. Följaktligen är inte de skillnader som har påpekats avseende varorna i fråga i sig sådana att en risk för förväxling är utesluten, särskilt i de fall då det kännetecknen för vilket registrering har sökts är identiskt med ett äldre varumärke som har särskilt hög särskiljningsförmåga (se ovan punkt 53).

— Likheten mellan kännetecknen

69 Det framgår av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella kännetecknens visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, med beaktande bland annat av deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se domen i det ovan nämnda målet BASS, punkt 47 och där angiven rättspraxis). I förevarande fall skall bedömningen göras i förhållande till de italienska och de franska konsumenternas uppfattning (se ovan i punkterna 49–52).

70 På det visuella planet är det andra ordet i kännetecknen i fråga, det vill säga ordet "Rossi", identiskt. De första orden ("Sissi" och "miss") har gemensamma beståndsdelar, nämligen de tre bokstäverna "iss". Däremot är ordet "Sissi" i det sökta varumärket längre än ordet "miss", då det senare ordet bara har fyra bokstäver i stället för de fem bokstäver som finns i det sökta varumärket. De inledande bokstäverna "s" och "m" samt de sista bokstäverna "i" och "s" skiljer sig åt visuellt.

- 71 På det ljudmässiga planet har överklagandenämnden korrekt påpekat att båda kännetecknen i fråga karakteriseras av det starka ljudet som de två "s:en" utgör och av att den enda vokal som förekommer är vokalen "i". Den har även med fog påpekat att de båda begreppen innehåller olika antal stavelser och att betoningen på franska, till skillnad från på italienska, ligger på den sista stavelsen.
- 72 På det begreppsmässiga planet var det riktigt av överklagandenämnden att påpeka att de italienska och de franska konsumenterna skulle uppfatta ordet "Rossi" som ett efternamn av italienskt ursprung. Parterna är även eniga om att ordet "Sissi" känns igen som ett förnamn för kvinnor. Vidare bestrids det inte att målgruppen förstår att ordet "miss" betyder "fröken" på engelska. Sökanden har emellertid helt riktigt påpekat att såväl tecknet MISS ROSSI som tecknet SISSI ROSSI leder tankarna till en person av kvinnligt kön som bär efternamnet "Rossi". Det föreligger emellertid en begreppsskillnad mellan orden "miss" ("fröken") och ett bestämt förnamn som "Sissi".
- 73 Då kännetecknen alltså uppvisar vissa likheter, men också skillnader, beror graden av likhet på frågan huruvida den gemensamma delen, det vill säga ordet "Rossi" utgör kännetecknens särskiljande och dominerande del.
- 74 Förstainstansrätten konstaterar i detta hänseende för det första att ordet "Rossi" är placerat på andra plats i kännetecknen i fråga, och att det inte på något sätt framhävs i sagda kännetecken.
- 75 Vidare har sökanden inte gjort gällande att ordet "Rossi" utgjorde tecknets dominerande beståndsdel, utan har endast åberopat att överklagandenämnden felaktigt har ansett att orden "Sissi" och "miss" dominerade helhetsintrycket av de respektive varumärkena.

76 Även om orden "miss" i de äldre varumärkena och ordet "Sissi" i det sökta varumärket inte skulle utgöra dominerande delar av kännetecknen, utan ha ett lika stort inflytande som ordet "Rossi", är de skillnader, som har påpekats ovan i punkterna 70--72, tillräckliga för att tillbakavisa sökandens påstående om att likheten mellan kännetecknen måste anses vara betydande. På sin höjd rör det sig om en likhet av mellangraden, eller om en svag likhet.

— Risken för förväxling

77 Enligt fast rättspraxis föreligger det en risk för förväxling 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 ekonomiskt samband. Risken för förväxling avseende varornas kommersiella ursprung måste fastställas genom att det görs en helhetsbedömning i enlighet med den uppfattning som den berörda allmänheten har av kännetecknen och varorna i fråga, och med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt kännetecknens 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 29--33 och där angiven rättspraxis).

78 Enligt samma rättspraxis är risken för förväxling högre ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har (se, analogt, domen i det ovan nämnda målet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999, i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

- 79 I förevarande fall är det ostridigt att de äldre varumärkena inte har en hög särskiljningsförmåga. Det är följaktligen tillräckligt att undersöka huruvida likheterna mellan kännetecknen är så stora att de bör tillmätas större betydelse än skillnaderna mellan varorna i fråga och att det skall anses föreligga en risk för förväxling hos målgruppen.
- 80 Med hänsyn till skillnaderna mellan varorna, som påpekats i punkt 57 och följande punkter, och skillnaderna mellan kännetecknen, som angivits i punkterna 70–72, anser förstainstansrätten att konsumenterna inte kommer att förväxla märkena i fråga.
- 81 Sökanden anser emellertid att det föreligger en risk för association genom att konsumenten skulle kunna tro att de varor som marknadsförs under varumärkena i fråga kommer från samma företag eller företag som har ett ekonomiskt samband.
- 82 I detta hänseende konstaterar förstainstansrätten inledningsvis att sökanden inte har ifrågasatt överklagandenämndens konstaterande att efternamnet "Rossi" är mycket vanligt förekommande, och inte bara i de italienska konsumenternas ögon, utan även i de franska konsumenternas ögon, utgör ett typiskt italienskt efternamn.
- 83 I en sådan sektor som kläd- eller modesektorn, där användandet av kännetecken som består av familjenamn är vanligt, kan det förmodas att ett mycket utbrett namn förekommer i handeln oftare än ett ovanligt namn. På denna grund kommer konsumenten inte att tro att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan samtliga innehavare av varumärken som innehåller efternamnet "Rossi". Följaktligen kommer inte konsumenten att anse att de företag som marknadsför väskor under varumärket SISSI ROSSI har ett ekonomiskt samband med, eller är identiska med, de företag som marknadsför skor under varumärket MISS ROSSI.

84 Slutligen är den omständigheten att sökanden enbart är verksam inom sektorn för tillverkning av handväskor inte relevant vid bedömningen av risken för förväxling mellan de äldre varumärkena och det sökta märket. Varorna som omfattas av varumärkena i fråga skall undersökas med beaktande av i vilken utsträckning de skyddas av varumärkena. De äldre varumärkena är emellertid inte registrerade för varor av typen "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser" utan anses vara registrerade enbart för "damskor". Härav följer att sökanden inte kan åberopa äldre varumärken för att skydda sin produktionslinje avseende handväskor.

85 Av vad ovan anförts följer att det var rätt av överklagandenämnden att fastställa att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan varumärkena i fråga. Det föreligger inget behov av att förstainstansrätten skall uttala sig i frågan huruvida det relevanta geografiska området är begränsat till Frankrike och huruvida de berörda konsumenterna är särskilt uppmärksamma på varumärken. Följaktligen kan talan inte bifallas på den enda grund som sökanden har anført.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

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

Pirrung

Meij

Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 mars 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande