

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 7 september 2006 *

I mål T-168/04,

L & D, SA, Huercal de Almeria (Spanien), inledningsvis företrädd av advokaten M. Knospe, därefter av advokaterna S. Miralles Miravet och A. Castedo Garcia,

sökande,

mot

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

svarande,

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

* Rättegångsspråk: spanska.

Julius Sämann Ltd, Zug (Schweiz), företrätt av advokaterna A. Castán Pérez-Gómez och E. Armijo Chávarri,

angående en talan om ogiltigförklaring av delar av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 15 mars 2004 (ärende R 326/2003-2) om ett invändningsförfarande mellan Julius Sämann Ltd och L & D, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 maj 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 december 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 januari 2005,

och efter förhandlingen den 12 januari 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 L & D, SA ingav den 30 april 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till 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 dess ändrade lydelse.
- 2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet, vilket innehåller ett ordelement:



- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 5 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 beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— klass 3: "Parfymer, eteriska oljor[, kosmetika]".

— klass 5: "Parfymerade luftrenare".

— klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster".

4 Registreringsansökan offentliggjordes den 29 juni 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 47/98.

5 Den 29 september 1998 framställde Julius Sämann Ltd, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket.

6 Invändningen grundades på flera äldre varumärken.

- 7 För det första rörde det sig om det nedan återgivna gemenskapsfigurmärket nr 91 991, som den 1 april 1996 registrerades för de varor som omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen:



- 8 För det andra rörde det sig om internationella och nationella figurmärken, varav vissa innehåller ordelement, vilka har varit föremål för följande registreringar för de varor som omfattas av klasserna 3 och/eller 5 i Niceöverenskommelsen: internationella registreringar nr 328917, nr 612525, nr 178969, nr 216415, nr 328915, nr 328916, nr 475333 och nr 539068; österrikisk registrering nr 109639; svenska registreringar nr 217829, nr 225214 och nr 89348; spansk registrering nr 1575391; dansk registrering nr 03157/1964; finska registreringar nr 109644 och nr 45548; tysk registrering nr 984362. Figurmärkena återges nedan:



11-5884



1126-114



DT-1060



30-11-1966



15-1989

- 9 Invändningen grundades på alla de varor som skyddas av de äldre varumärkena och avsåg alla de varor och tjänster som angavs i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

- 10 Till stöd för sin invändning åberopade intervenienten de relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.
- 11 Genom beslut av den 25 februari 2003 avtog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen i sin helhet.
- 12 Den 23 april 2003 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 13 Genom beslut av den 15 mars 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) biföll harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd delvis intervenientens överklagande.
- 14 Överklagandet bifölls vad beträffar de aktuella varorna till den del det grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Överklagandet avsågs däremot vad beträffar de aktuella tjänsterna och överklagandenämnden fastställde invändningsenhetens beslut att avslå invändningen mot registreringen. Överklagandenämnden avtog överklagandet till den del det grundades på artikel 8.5 i förordning nr 40/94, i avsaknad av bevis på att användningen av det sökta varumärket var till förfång för det äldre varumärket eller skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
- 15 Vid bedömningen av likheten mellan de motstående varumärkena gjorde överklagandenämnden en jämförelse mellan, å ena sidan, det sökta varumärket och, å andra sidan, det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991, såsom representativt för

övriga äldre varumärken. Den ansåg att detta äldre gemenskapsvarumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av att ett annat äldre varumärke, vilket till sin form i huvudsak är identiskt med gemenskapsvarumärke nr 91991, har använts och är välkänt.

- 16 Överklagandenämnden påpekade att de motstående varumärkena båda bestod av en gran med grenar i form av utväxter och indrag på sidorna och en mycket kort stam som placerats på en bredare del som sockel.
- 17 Överklagandenämnden erinrade om att den begreppsmässiga likheten kan medföra en risk för förväxling, särskilt om det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är välkänt hos allmänheten.
- 18 Enligt överklagandenämnden framgick det, mot bakgrund av den bevisning som hade inletts, att det äldre varumärket var välkänt åtminstone i en del av gemenskapen, särskilt i Italien där dess marknadsandel uppskattades till mer än 50 procent, och att det hade använts under lång tid i Italien.
- 19 Av dessa omständigheter drog överklagandenämnden slutsatsen att den begreppsmässiga likheten mellan de två motstående varumärkena skulle kunna medföra en risk för förväxling hos omsättningskretsen, i vart fall i Italien. Skillnaderna mellan de motstående varumärkena, vilka huvudsakligen består i att granen i det sökta varumärket utgör en ram som innehåller teckningen av en livfull figur och ordelementet "aire limpio", kan inte utesluta denna risk för förväxling, eftersom det sökta varumärket skulle kunna uppfattas av omsättningskretsen som en lustig och livfull variant av det äldre varumärket.

Parternas yrkanden

20 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara punkterna 1 och 3 i det ifrågasatta beslutet, till den del invändningsenhetens beslut därigenom delvis upphävdes och ansökan om registrering av det sökta varumärket för de varor som omfattas av klasserna 3 och 5 avslogs samt vardera parten förpliktades att bära sina kostnader med anledning av invändningsförfarandet och överklagandet, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

22 Sökanden har åberopat två grunder, vilka avser att artikel 8.1 b respektive artikel 73 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

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

Parternas argument

- 23 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av likheten mellan de motstående varumärkena. Det finns inte någon likhet mellan dessa varumärken, och konstaterandena rörande det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är därför överflödiga.
- 24 Två varumärken är likartade om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. När det gäller sammansatta varumärken är det nödvändigt att undersöka huruvida likheten avser en beståndsdel som är avgörande för det helhetsintryck som varumärkena ger, det vill säga en beståndsdel som i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket. Vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper. Om överensstämmelsen avser en beståndsdel som beskriver de berörda varorna, kan den inte dominera det helhetsintryck som varumärket ger och det kan därför inte anses att det föreligger varumärkeslikhet.
- 25 Sökanden anser att överklagandenämnden inte beaktade dessa principer, eftersom den hänvisade endast till förekomsten av en "gemensam nämnare" mellan de motstående varumärkena utan att undersöka de visuella, fonetiska och begreppsmässiga överensstämmelserna och utan att fastställa betydelsen av den eventuellt överensstämmande beståndsdel för det helhetsintryck som det sökta sammansatta varumärket ger.

- 26 I fonetiskt hänseende innehåller det äldre varumärket inte något ordelement. Det är därför uteslutet att det föreligger någon fonetisk likhet.
- 27 I visuellt hänseende består det äldre varumärket av en naturtrogen bild av silhuetten av en gran, placerad på en kvadratisk sockel, medan det sökta varumärket är utformat som en teckning av en humoristisk figur med ett speciellt utseende, insvept i ett klädesplagg vars silhuett påminner om en gran i en mycket abstrakt form och som drar konsumentens uppmärksamhet till orden "aire limpio". Det sökta varumärket domineras således i lika stor utsträckning av denna humoristiska figur och av orden "aire limpio", vilket således utesluter att det föreligger någon visuell likhet.
- 28 I begreppsmässigt hänseende kan slutligen enbart likheten mellan de båda kännetecknens silhuetter inte leda till slutsatsen att det föreligger en likhet. Det förhållandet att den humoristiska figurens silhuett kan påminna om formen på en gran saknar betydelse, eftersom likheter mellan silhuetter inte utgör begreppsmässiga likheter. Bilden av silhuetten har dessutom hamnat i bakgrunden, eftersom granens form förändras av bilden på den humoristiska figuren så till den grad att den endast blir ett yttre hölje eller ett skal till figuren, snarare än en återgivning av bilden på en gran.
- 29 Sökanden har därav dragit slutsatsen att det inte finns någon likhet mellan varumärkena.
- 30 I andra hand har sökanden tillagt att, om det skulle anses föreligga en begreppsmässig likhet, överensstämmelsen inte avser en dominerande beståndsdel i varumärket, eftersom granens silhuett inte kan dominera det helhetsintryck som det sökta varumärket ger, vilket tvärtom domineras av den fantasifulla och unika

bilden av en humoristisk figur och texten "aire limpio". Vidare är silhuetten beskrivande för de varor som det sökta varumärket avser och kan därför enligt rättspraxis inte dominera det helhetsintryck som varumärket ger.

- 31 I tredje hand har sökanden hävdad att det, även om förstainstansrätten inte skulle utesluta att det föreligger någon likhet mellan de motstående varumärkena, ändå inte föreligger någon risk för förväxling, eftersom det sökta varumärket skiljer sig tillräckligt mycket från det äldre varumärket.
- 32 Vidare anser sökanden att det äldre varumärket inte kan åtnjuta ett omfattande skydd, eftersom det endast har låg särskiljningsförmåga.
- 33 Enligt sökanden har det äldre varumärket en otillräcklig särskiljningsförmåga av tre skäl. För det första är granens silhuett beskrivande för sådana varor som doftartiklar och luftfräschare. Detta bekräftas av de "praktiska riktlinjer för bedömning av varumärken för varor och tjänster" som utarbetats av patentverket i Förenade kungariket. För det andra består det äldre varumärket i huvudsak endast av formen på den vara som säljs under varumärket. Enligt rättspraxis kan dock varumärket inte fylla sin huvudsakliga funktion om det berörda kännetecknet sammanfaller med varans utseende. Så är fallet i förevarande mål, eftersom de berörda varorna endast består av en platt skiva av ett poröst fettfritt material, på vilket ett välluktande ämne appliceras och vars kontur motsvarar varumärkets silhuett, och eftersom varornas yta täcks helt av varumärket. För det tredje krävs formen, som består av silhuetten av en gran, för att uppnå det eftersträlvade tekniska resultatet med varan. Enligt bestämmelserna i artikel 7 i förordning nr 40/94 får dock former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte registreras som varumärken. Vidare visar beskrivningen av varans funktioner, såsom den framgår av den amerikanska patentansökan som intervenienten har ingett, att formen på ett koniskt träd som intervenienten använder fyller en teknisk funktion, nämligen att gradvis och delvis frigöra

doftämnet, vilket enkelt kan ske genom en sådan form som granen, en form som även förekommer i patentritningarna. Sökanden har därav dragit slutsatsen att intervenienten numera använder varumärkesrätten för att försöka förbjuda tredje man att använda en form som tidigare var patentskyddad.

- 34 Det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga kan inte ha ökat i efterhand på grund av att det blivit mer välkänt till följd av varumärkets användning i Italien. Sökanden har i det avseendet anfört att det enligt rättspraxis inte kan fastställas att ett varumärke är välkänt enbart utifrån allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser, och att de argument som avser omsättningen och investeringar i form av reklam inte kan vara avgörande för ett varumärkes särskiljningsförmåga.
- 35 Sökanden anser att överklagandenämndens konstateranden, vad gäller erkännandet att det äldre varumärket är välkänt, är felaktiga i flera avseenden.
- 36 För det första kunde fastställandet av det äldre varumärkets ökade särskiljningsförmåga i Italien inte grundas enbart på allmänna uppgifter om reklamvolym och försäljningssiffror, särskilt som det är fråga om en billig masskonsumtionsvara. Den kvantitet varor som säljs har således inte samma bevisvärde som när det gäller hållbara eller prestigefyllda varor eller varor av hög kvalitet.
- 37 För det andra var det felaktigt av harmoniseringsbyrån att stödja sig på att försäljningen av intervenientens doftartiklar i Italien är större än försäljningen av andra doftartiklar för fordon, och motsvarar en markandsandel på mer än 50 procent. Försäljningssiffrorna i kvartalsrapporten från bolaget Nielsen, vilka citeras i den förklaring som intervenientens verkställande direktör avgett under ed,

hänför sig inte till den vara som omfattas av gemenskapsvarumärke nr 91991, utan avser huvudsakligen de varor som bär namnet "arbre magique" och som säljs under ett annat varumärke än varumärke nr 91991. Vidare hänför sig dessa siffror till åren 1997 och 1998, det vill säga till en betydligt senare period än det datum då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ingavs. Av samma skäl är siffrorna rörande utgifterna för reklam under åren 1996 och 1997 olämpliga, eftersom reklamen avsåg de doftartiklar som bär namnet "arbre magique" och avsåg tiden efter den 30 april 1996, det vill säga det datum då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ingavs.

- 38 För det tredje var det felaktigt av invändningsenheten och överklagandenämnden att, för att fastställa att det äldre varumärket använts under lång tid i Italien, stödde sig på att varumärket hade använts i Italien sedan en lång tid tillbaka och att det där åtnjöt, i en form som i huvudsak varit identisk sedan år 1954, ett skydd enligt den internationella registreringen nr 178969. Därigenom likställde de felaktigt datumet för registreringsansökan med den faktiska användningen av varumärket, trots att det inte hade ingetts något bevis för att det internationella varumärket nr 178969 har använts sedan registreringen. Registrering nr 178969 avser dessutom ett varumärke som innehåller en vit sockel och orden "car freshner", medan registrering nr 91991 avser ett rent figurmärke. Vidare avser registreringen i klass 5 inte sådana doftartiklar som är i fråga i förevarande mål utan "desinfektionsmedel, badprodukter, insektsmedel, kemiska produkter".

- 39 Med hänsyn till det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga åtnjuter det följaktligen ett begränsat skydd och små skillnader jämfört med det sökta varumärket räcker för att det inte skall föreligga någon risk för förväxling mellan de båda kännetecknen. Även om det skulle anses föreligga en begreppsmässig likhet räcker inte en sådan likhet för att det skall uppstå en risk för förväxling. Bilden på granen utgör nämligen inte något påhittat motiv och det har inte ingetts några bevis som styrker att varumärke nr 91991 är välkänt.

- 40 Vid förhandlingen ingav och åberopade sökanden även en dom som Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien) meddelade den 5 april 2005, i vilken sökanden slutgiltigt tillerkändes rättigheterna till det spanska varumärket Aire Limpio nr 2033859.
- 41 Sökanden har därav dragit slutsatsen att överklagandenämnden felaktigt slog fast att det förelåg en likhet mellan de motstående varumärkena och att särskiljningsförmågan hade ökat till följd av användningen av intervenientens varumärke. Enligt sökanden föreligger det faktiskt inte någon risk för förväxling hos konsumenten.
- 42 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att helhetsbedömningen av de motstående varumärkena skall, vad avser deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med beaktande av deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Enligt harmoniseringsbyrån bör förfarandet vid förstainstansrätten inriktas på hur allmänheten i Italien uppfattar de motstående varumärkena.
- 43 Harmoniseringsbyrån har påpekat att det äldre varumärket i visuellt hänseende består av en bild av silhuetten av en gran med en mycket kort stam med oregelbundna utbuktningar och indrag på sidorna, som placerats på en bredare bas som sockel. Det sökta varumärket består av en livfull komisk figur, vars övre del är triangelformad med oregelbundna sidor liknande den övre delen av en gran, och vars nedre del är placerad på en bild av två stora skor. I den övre triangelformade delen framträder i mitten bilden på ett livfullt ansikte och två armar som tycks peka på ordkombinationen "aire limpio" i stiliserade bokstäver. De motstående varumärkena har vissa yttre drag gemensamma, nämligen en triangelformad teckning med oregelbundna sidor och vars bas, efter en avsmalning, består av en rektangulär beståndsdel. Trots kontrasten till följd av den komiska och livfulla stilen och ordelementet "aire limpio", är det uppenbart att den grafiska beståndsdelan är dominerande i det helhetsintryck som kännetecknet ger och att den märkbart överskuggar ordelementet, vilket inte går att uppfatta särskilt tydligt.

- 44 I fonetiskt hänseende kan det äldre varumärket, som ett rent grafiskt kännetecken, återges muntligen genom en beskrivning av kännetecknet, medan det sökta varumärket uttalas med hjälp av dess ordelement, det vill säga "aire limpio".
- 45 Harmoniseringsbyrån har hävdad att omsättningskretsen i begreppsmässigt hänseende kommer att associera de motstående varumärkena med silhuetten av en gran med en mycket kort stam, vars grenar består av utbuktningar och indrag, som är placerad på en rektangulär beståndsdel som sockel. Harmoniseringsbyrån anser att allmänheten i Italien inte kommer att tillmäta uttrycket "aire limpio" någon särskild betydelse och att den endast kommer att identifiera de båda kännetecknen genom begreppsinnehållet i de två grafiska bilderna.
- 46 Vad beträffar bedömningen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga har harmoniseringsbyrån gjort gällande att detta varumärke inte endast utgörs av bilden av en gran. Det rör sig om en grafisk bild av ett mer sammansatt begrepp, nämligen formen på en gran med vissa särskilda egenskaper, såsom utbuktningar och indrag, en mycket kort stam, och placeringen på en rektangulär bas som sockel.
- 47 Vad beträffar argumentet att formen på en gran ofta används vid försäljning av luftfräschare anförde sökanden, under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, inte någon omständighet som visar att omsättningskretsen på den italienska marknaden är van vid att det i fråga om den typen av varor används figurer vars form har likheter med silhuetten av en gran.
- 48 Om formen på en vara verkligen måste vara smalare i den övre delen än i den nedre delen, kräver inte det eftersträfvade tekniska resultatet att det används en form som motsvarar det äldre varumärkets koncept, utan det tekniska resultatet skulle kunna uppnås med hjälp av enbart en triangel med raka och regelbundna sidor eller en figur som är smalare i den övre delen än i den nedre delen. Det äldre varumärkets form utgör således inte det enda sättet att uppnå detta resultat.

- 49 I fråga om bedömningen av risken för förväxling har harmoniseringsbyrån påpekat att, eftersom de aktuella varorna i detta fall utgör gängse konsumentvaror, genomsnittskonsumenten inte är särskilt uppmärksam vid köpet av dessa varor.
- 50 Med hänsyn till betydelsen av granens silhuett vid användningen i Italien av det figurmärke som innehåller ordelementet "arbre magique" och till den grafiska beståndsdelens dominerande karaktär, anser harmoniseringsbyrån att såväl uttrycket "arbre magique" som dess överallt förekommande och iögonfallande grafiska beståndsdel (vilken motsvarar bilden av det äldre varumärke som ligger till grund för det ifrågasatta beslutet) skall anses vara välkända och ofta använda av omsättningskretsen. Följaktligen anser harmoniseringsbyrån att det var korrekt av överklagandena att godta att det äldre gemenskapsvarumärket, vilket låg till grund för beslutet, har en speciell särskiljningsförmåga i Italien.
- 51 Harmoniseringsbyrån har tillagt att enligt intervenienten spreds reklamen före det datum då registreringsansökan ingavs och att en så stor marknadsandel inte kan ha uppnåtts på mycket kort tid. Det är därför inte troligt att 1996 års försäljning var obetydlig.
- 52 Slutligen anser harmoniseringsbyrån att — enligt den princip som fastställdes i domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 24 — den begreppsmässiga likheten mellan de motstående varumärkena skulle, i Italien, där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, kunna medföra en risk för förväxling, som skillnaderna mellan varumärkena vad gäller stil och livfullhet inte skulle kunna förhindra. Det sökta varumärket skulle nämligen kunna uppfattas som en lustig och livfull variant av det äldre varumärket, vilket i stor utsträckning är känt hos omsättningskretsen.
- 53 Intervenienten har först påpekat att de beståndsdelar som åtskiljer varumärkena i fråga inte förändrar det allmänna intrycket att de liknar varandra.

- 54 De varor som omfattas av de omtvistade varumärkena säljs i självbetjäningssavdelningar på bensinstationer eller i snabbköp och köpet sker mycket snabbt och utan föregående övervägande. Konsumenten fäster således sin uppmärksamhet på den första beståndsdel som kommer i åtanke när denne ser varumärkena, nämligen granens silhuett.
- 55 I fonetiskt hänseende är vidare skillnaden som texten "aire limpio" utgör utan relevans för konsumentens val, eftersom denne endast fäster sin uppmärksamhet på varans utseende eller yttre utformning.
- 56 Slutligen är de motstående kännetecknen även likartade i begreppsmässigt hänseende, eftersom de använder gemensamma bilder som sammanfaller i fråga om den idé som återges, nämligen silhuetten av en liten gran, som identifierar varan och som anger dess kommersiella ursprung för konsumenterna.
- 57 Intervenienten har även ifrågasatt sökandens beskrivning av det sökta varumärket som en återgivning av en humoristisk figur.
- 58 Det kan inte göras gällande att granens silhuett har en rent beskrivande karaktär för luftfräschare eller doftartiklar i avsaknad av bevis som visar att silhuetten har blivit vanlig på samtliga relevanta marknader eller att domstolarna i de berörda länderna har beslutat att den inte är giltig som varumärke.
- 59 Intervenienten delar även överklagandenämndens bedömning att risken för förväxling ökar på grund av det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga, vilken följer av att det är välkänt.

- 60 Intervenienten har bestritt argumentet att det äldre varumärket överensstämmer med formen på varan och att denna form krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. För det första kan detta argument inte läggas till grund för prövningen, eftersom det åberopades för första gången vid förstainstansrätten. Vidare är denna invändning under alla omständigheter inte relevant, eftersom de äldre varumärkena inte utgör tredimensionella märken utan figurmärken. Slutligen utgör de grafiska beståndsdelar som ingår i intervenientens varumärken inte en form som är nödvändig för försäljningen av varan.
- 61 Vidare anser intervenienten att det var med rätta som överklagandenämnden ansåg att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga hade ökat till följd av användningen av varumärket, och sökandens motsatta argument kan inte godtas.
- 62 Intervenienten har i det avseendet åberopat flera argument.
- 63 För det första förlorar försäljningssiffrorna inte sitt bevisvärde enbart på grund av att det i detta fall rör sig om gångse konsumentvaror.
- 64 För det andra kompletteras procentandelen av försäljningen av varorna på den italienska marknaden med andra bevis för att varumärkena är välkända på den marknaden.
- 65 För det tredje hänför sig visserligen rapporten från bolaget Nielsen till åren 1997 och 1998, men rapportens innehåll gör, mot bakgrund av andra bevis som anförts, det möjligt att anta att procentandelarna av försäljningen av varor som salufördes under intervenientens varumärken, under de omedelbart föregående åren, troligen var

jämförbara med siffrorna för åren 1997 och 1998. Vid fastställandet av särskiljningsförmågan hos ett äldre nationellt varumärke som åberopats mot en senare registreringsansökan, går det vidare inte att bortse från ett bevis som styrker användningen av det nationella varumärke som åberopats till stöd för invändningen, under perioden omedelbart efter det att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ingavs och före det datum då invändningen framställdes.

- 66 Intervenienten har dragit slutsatsen att det var befogat av överklagandenämnden att anse att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i fråga om de varor som omfattas av klasserna 3 och 5.

Förstainstansrättens bedömning

— Inledande anmärkningar

- 67 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Enligt artikel 8.2 a i förordning nr 40/94 skall med äldre varumärken avses gemenskapsvarumärken, varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller som blivit föremål för en internationell registrering, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

- 68 Även om det i artikel 8 i förordning nr 40/94 inte finns någon bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 7.2, enligt vilken det är tillräckligt att det föreligger ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen för att registreringen av ett varumärke skall kunna hindras, skall detsamma anses gälla i förevarande fall. Härav följer att det föreligger hinder för registreringen även om relativa registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen (förstainstansrättens dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Mülhens mot harmoniseringsbyrån — Zirh International (Sir/ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 36, och av den 14 juli 2005 i mål T-312/03, Wassen International mot harmoniseringsbyrån — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), REG 2005, s. II-2897, punkt 29).
- 69 I förevarande fall grundades invändningen mot registreringen på flera av intervenientens varumärken som innehåller bilden på en gran. Vid bedömningen av invändningen utgick överklagandenämnden huvudsakligen från gemenskapsvarumärke nr 91991, såsom representativt för övriga varumärken som åberopades till stöd för invändningen.
- 70 I det ifrågasatta beslutet ansåg överklagandenämnden att de motstående varumärkena var likartade särskilt i begreppsmässigt hänseende och att det förelåg en risk för förväxling. Denna slutsats följde av konstaterandet att det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991, vilket åtnjuter skydd sedan den 1 april 1996 och består av formen på en gran, har en speciell särskiljningsförmåga i Italien. Detta konstaterande grundades i sin tur på att det godtogs att det internationella varumärket ARBRE MAGIQUE, som har samma form av en gran och som dessutom innehåller ett ordelement, har använts under lång tid och är välkänt i Italien.
- 71 Förstainstansrätten skall således först undersöka huruvida överklagandenämnden med rätta ansåg att det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991 hade kunnat förvärva en speciell särskiljningsförmåga till följd av att ett annat registrerat varumärke, nämligen varumärket ARBRE MAGIQUE, använts under lång tid och att detta varumärke, på grund av att det använts under lång tid i Italien, kunde anses välkänt där.

— Huruvida det äldre gemenskapsvarumärket har en speciell särskiljningsförmåga

- 72 Enligt rättspraxis kan ett varumärke ha en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är välkänt hos allmänheten (domen i det ovan i punkt 52 nämnda målet SABEL, punkt 24).
- 73 Vidare skall det påpekas att ett varumärkes särskiljningsförmåga även kan förvärfvas genom att det har använts som en del av ett annat registrerat varumärke. Det räcker att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst som de äldre varumärkena omfattar som härrörande från ett visst företag (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. I-6135, punkterna 30 och 32).
- 74 Följaktligen skall det även anses att ett varumärke kan förvärva en speciell särskiljningsförmåga till följd av att det använts under lång tid och att det är välkänt som en del av ett annat registrerat varumärke, såvida omsättningskretsen uppfattar varumärket som att det anger att varorna härrör från ett visst företag.
- 75 I förevarande fall skall frågan huruvida överklagandenämnden med rätta ansåg att det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991 hade kunnat förvärva en speciell särskiljningsförmåga till följd av att det har använts som en del av ett annat registrerat varumärke således besvaras jakande, för det fall det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991 kan anses utgöra en del av varumärket ARBRE MAGIQUE.
- 76 Överklagandenämnden ansåg i det avseendet med fog att bilden på granens silhuett, vilken fyller en betydelsefull eller till och med dominerande funktion i varumärket ARBRE MAGIQUE, motsvarar kännetecknet i det äldre gemenskapsvarumärket

nr 91991. Följaktligen var det korrekt av överklagandenämnden att anse att det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991 utgjorde en del av det äldre varumärket ARBRE MAGIQUE. Det förstnämnda varumärket kunde således förvärva särskiljningsförmåga till följd av dess användning som en del av det sistnämnda varumärket.

- 77 Överklagandenämnden undersökte således med rätta samtliga bevis för att varumärket ARBRE MAGIQUE har använts och är välkänt för att fastställa att en del av detta varumärke, nämligen det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991, har använts under lång tid, är välkänt och följaktligen har en speciell särskiljningsförmåga.
- 78 Vad beträffar överklagandenämndens egentliga prövning av bevisningen, var det korrekt att i det ifrågasatta beslutet ange att det framgår av bevisningen i ärendet, det vill säga huvudsakligen de handlingar som ingavs den 8 november 1999 inom ramen för intervenientens invändning, att det äldre varumärket nr 91991 — som en del av ett registrerat varumärke, nämligen varumärket ARBRE MAGIQUE — har använts under lång tid i Italien, att det är välkänt där och således har en speciell särskiljningsförmåga.
- 79 I det ifrågasatta beslutet beaktades således att varumärket ARBRE MAGIQUE har använts under lång tid och att den årliga försäljningen av de varor som säljs under detta varumärke överstiger 45 miljoner enheter och att försäljningen i Italien under åren 1997 och 1998 motsvarade en marknadsandel på mer än 50 procent. I det ifrågasatta beslutet beaktades även att utgifterna för reklam i Italien för att marknadsföra dessa varor under åren 1996 och 1997 översteg 7 miljarder italienska lire (det vill säga 3 615 198,29 euro).
- 80 Det förhållandet att försäljningssiffrorna hänför sig till åren 1997 och 1998 och att utgifterna för reklam avser åren 1996 och 1997, det vill säga tidpunkter efter det datum då sökanden ingav sin registreringsansökan, nämligen den 30 april 1996,

räcker inte för att dessa uppgifter skall anses sakna bevisvärde för konstaterandet att det äldre varumärket nr 91991 är välkänt.

- 81 Enligt rättspraxis kan nämligen uppgifter som tillkommit efter det datum då en ansökan om registrering av gemenskapvarumärke getts in beaktas, om de gör det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum (förstainstansrättens dom av den 15 december 2005 i mål T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyrån (formen på en cigarettändare med stift), REG 2005, s. II-5959, punkt 82; se, för ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Sådana omständigheter kan göra det möjligt att bekräfta, eller bättre bedöma, omfattningen av användningen av det berörda varumärket under den relevanta tidsperioden (se analogt domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31).
- 82 Överklagandenämnden kunde således med rätta anse att sådana senare omständigheter gjorde det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde den dag då sökanden ingav sin registreringsansökan och att bekräfta att varumärke nr 91991 var välkänt vid detta datum.
- 83 Det skall särskilt påpekas att en marknadsandel på 50 procent under åren 1997 och 1998 måste ha uppnåtts stegvis. Överklagandenämnden begick således inte något fel när den ansåg att situationen inte var märkbart annorlunda år 1996.
- 84 Det förhållandet att det rör sig om uppgifter som tillkommit efter det att sökanden ingav sin registreringsansökan, det vill säga den 30 april 1996, räcker således inte för att dessa uppgifter skall anses sakna bevisvärde vad gäller konstaterandet att det äldre varumärket nr 91991 är välkänt.

- 85 Förstainstansrätten kan inte heller godta sökandens argument att överklagandenämnden felaktigt slog fast att det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga i Italien enbart på grundval av allmänna uppgifter om reklamvolym och försäljningssiffror. Enligt den rättspraxis som sökanden har åberopat kan det visserligen inte fastställas att ett varumärke har särskiljningsförmåga enbart utifrån allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 62). Det skall dock, för det första, påpekas att denna rättspraxis rör huruvida ett varumärke som är föremål för en registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga och inte, som i detta fall, bedömningen av huruvida ett registrerat varumärke som redan förvärvat särskiljningsförmåga är välkänt. För det andra beaktade överklagandenämnden, för att i detta fall fastställa att varumärket är välkänt, inte bara allmänna uppgifter, såsom bestämda procentsatser, utan även att varumärket ARBRE MAGIQUE har använts under lång tid, vilket sökanden inte heller har bestritt.
- 86 Förstainstansrätten kan inte heller godta sökandens argument att det var felaktigt av överklagandenämnden att stödja sig på att det äldre varumärket åtnjöt, i en form som i huvudsak varit identisk sedan år 1954, ett skydd enligt registrering nr 178969. Sökanden kan inte med framgång hävda att överklagandenämnden likställde datumet för registreringsansökan med datumet för den faktiska användningen av varumärket CAR FRESHNER nr 178969, utan att det hade ingetts något bevis för att det varumärket har använts sedan registreringen. Såsom redan har påpekats och bekräftats av harmoniseringsbyrån vid förhandlingen stödde sig nämligen överklagandenämnden på den fastställda användningen i Italien av varumärket ARBRE MAGIQUE och inte på användningen av varumärket CAR FRESHNER. I det ifrågasatta beslutet konstaterades det visserligen att varumärket CAR FRESHNER varit registrerat sedan år 1954, men i fråga om att varumärket använts under lång tid hänvisades det till varumärket ARBRE MAGIQUE.
- 87 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden med rätta ansåg att det hade styrkts att varumärket ARBRE MAGIQUE, och följaktligen varumärke nr 91991, har använts under lång tid och är välkända i Italien och att varumärkena uppfattas som att de anger att varorna härrör från ett visst företag.

- 88 Med hänsyn till att det äldre gemenskapsvarumärket nr 91991 är välkänt i Italien, bland annat till följd av att det har använts under lång tid som en del av varumärket ARBRE MAGIQUE, och till att sistnämnda varumärke är välkänt i Italien, anser förstainstansrätten att överklagandenämnden inte begick något fel när den drog slutsatsen att varumärket har en speciell särskiljningsförmåga i Italien.

— Varuslagslikheten

- 89 I förevarande mål har parterna inte bestritt konstaterandet i det ifrågasatta beslutet att de varor som omfattas av det äldre varumärket och de varor i klasserna 3 och 5 som omfattas av det sökta varumärket är av liknande slag.

- 90 Vidare saknas det stöd för sökandens argument att den internationella registreringen av varumärket CAR FRESHNER för varor som omfattas av klass 5 inte avser sådana doftartiklar som är i fråga i förevarande mål utan "desinfektionsmedel, badprodukter, insektsmedel, kemiska produkter". Det har nämligen inte bestritts att detta varumärke även har registrerats för "produkter för luftrening, ... parfymer, essenser ...", som omfattas av klass 3.

— Varumärkeslikheten

- 91 Enligt rättspraxis är två varumärken likartade om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem i ett eller flera relevanta avseenden (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), REG 2002, s. II-4335, punkt 30).

- 92 I förevarande fall är det i visuellt hänseende uppenbart att den grafiska beståndsdel i det sökta varumärket är dominerande i det helhetsintryck som kännetecknet ger och att den märkbart överskuggar ordelementet. Uttrycket "aire limpio" är, med hänsyn till de små bokstäver som använts och till ordens placering inuti teckningen av en gran, ganska nedtonat jämfört med den grafiska beståndsdel.
- 93 I motsats till vad sökanden har hävdad är det helhetsintryck som den grafiska utformningen ger inte en komisk figur, utan en bild som liknar en gran. Teckningen av den komiska figurens ansikte och armar utgör en del av granens centrala del, och i dess nedre del har teckningen av två skor särade i 180 graders vinkel formen av en sockel. Den komiska och livfulla stil som framträder i figurens drag syftar till att ge den grafiska bilden av granen ett fantasifullt intryck, och det sökta varumärket kan uppfattas av allmänheten som en lustig och livfull variant av det äldre varumärket. Det sökta varumärket består således av ett kännetecken vars dominerade beståndsdel är en silhuett som påminner om en gran, vilken utgör det äldre varumärket. Det är denna beståndsdel som framför allt kommer att uppfattas av konsumenten och som kommer att vara avgörande för dennes val, särskilt som det i detta fall är fråga om gängse konsumentvaror som säljs genom självbetjäning.
- 94 Den grafiska bilden som motsvarar en gran framstår således i visuellt hänseende som den dominerande beståndsdel i det helhetsintryck som det sökta varumärket ger.
- 95 I begreppsmässigt hänseende är kännetecknen i fråga båda förknippade med silhuetten av en gran. Med hänsyn till det intryck som de ger och till att uttrycket

”aire limpio” inte har någon särskild betydelse för allmänheten i Italien, skall det anses att de är lika i begreppsmässigt hänseende.

- 96 Härav följer att överklagandenämnden med rätta ansåg att de motstående kännetecknen var likartade i begreppsmässigt hänseende, genom att de använder bilder som sammanfaller i fråga om den idé som återges, nämligen silhuetten av en gran. I fonetiskt hänseende föreligger det en skillnad genom att det äldre varumärket, som är ett rent grafiskt varumärke, kan återges muntligen genom en beskrivning av kännetecknet, medan det sökta varumärket kan uttryckas muntligen genom att dess ordelement, det vill säga ”aire limpio”, uttalas.

— Risken för förväxling

- 97 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar ifrågavarande kännetecknen och varor eller tjänster och med beaktande av alla särskilda faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–32).
- 98 Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall dock, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i

mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47).

- 99 Det skall även påpekas att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. Det kan följaktligen inte uteslutas att den begreppsmässiga likhet som följer av att de två varumärkena använder bilder som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll skulle kunna skapa en risk för förväxling i det fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är välkänt hos allmänheten (domen i det ovan i punkt 52 nämnda målet SABEL, punkt 24).
- 100 Eftersom varorna i fråga i förevarande fall är gängse konsumentvaror består omsättningskretsen av genomsnittskonsumenten, vilken förväntas vara normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten. Genomsnittskonsumenten av de berörda varorna kommer inte att vara särskilt uppmärksam vid köpet av dessa varor.
- 101 Konsumenten kommer således vanligtvis att själv välja varorna i fråga och kommer därför att ha en tendens att huvudsakligen förlita sig på bilden av varumärket som satts på varorna, det vill säga silhuetten av en gran.
- 102 Med hänsyn till dels likheten mellan de aktuella varuslagen och den visuella och begreppsmässiga likheten mellan varumärkena i fråga, dels det förhållandet att det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga i Italien, finner förstainstansrätten följaktligen att överklagandenämnden inte begick något fel när den slog fast att det förelåg en risk för förväxling.

- 103 Denna slutsats påverkas inte av de argument som sökanden har anfört.
- 104 För det första saknas det stöd för sökandens argument att det äldre varumärket har en låg särskiljningsförmåga på grund av att granens silhuett är beskrivande för de berörda varorna. Som harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat utgör det äldre varumärket inte bara en verklighetstrogen bild av en gran. Den avbildade granen är stiliserad och har andra särskilda egenskaper: den har en mycket kort stam och den är placerad på en rektangulär bas som sockel. Som redan har konstaterats har det äldre varumärket dessutom förvärvat en speciell särskiljningsförmåga, med hänsyn till att det är välkänt. Vidare saknar sökandens argument rörande de riktlinjer som utarbetats av patentverket i Förenade kungariket, vilka sökanden anser bekräftar att granens silhuett är beskrivande för de aktuella varorna, relevans, eftersom 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 och lagenligheten av överklagandena. Nämndernas beslut endast skall prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom förordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna (förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån — Sadia (Sadia/Grupo Sada), REG 2005, s. II-1667, punkt 84).
- 105 För det andra anser förstainstansrätten att sökandens argument, vilka syftar till att visa att ansökan om registrering av det äldre varumärket borde ha avslagits, eftersom det i huvudsak endast bestod av formen på den vara som säljs under varumärket och det äldre varumärkets form, nämligen silhuetten av en gran, krävdes för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet med varan, skall lämnas utan avseende. Sökanden i ett invändningsförfarande kan nämligen inte under några omständigheter åberopa ett absolut registreringshinder för att bestrida giltigheten av ett kännetecken som en nationell myndighet eller harmoniseringsbyrån har registrerat. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall inte prövas i ett invändningsförfarande, och denna artikel ingår inte bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka det ifrågasatta beslutets lagenlighet skall prövas (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrån — Diesel (DIESEL/dieselit), REG 2004, s. II-1887, punkt 71).

106 För det tredje är slutligen den dom som Tribunal Supremo meddelade den 5 april 2005 och som sökanden ingav och åberopade vid förhandlingen, i vilken sökanden slutgiltigt tillerkändes rättigheterna till det spanska varumärket Aire Limpio nr 2033859, utan relevans i förevarande mål. Som redan har påpekats skall nämligen lagenligheten av överklagandenämndernas beslut endast prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom förordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna (domen i det ovan i punkt 104 nämnda målet Sadia/Grupo Sada, punkt 84).

107 Av det ovan anförda följer att talan inte kan bifallas på den första grunden, vilken avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94

Parternas argument

108 Sökanden har hävdats att det ifrågasatta beslutet antogs i strid med artikel 73 i förordning nr 40/94.

109 Enligt denna artikel och rättspraxis skall motiveringen till ett beslut som går någon emot ge den berörda parten de upplysningar som är nödvändiga för att denne skall kunna bedöma om beslutet är välgrundat och göra det möjligt för gemen-

skapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrå — Educational Services (Ils/ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 59).

- 110 Såväl invändningsenheten, i sitt beslut av den 25 februari 2003, som överklagandenämnden hade redan begränsat sin prövning till att avse, å ena sidan, det sökta varumärket och, å andra sidan, enbart det registrerade gemenskapsvarumärket nr 91991. För att slå fast att det förelåg ett relativt registreringshinder enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 stödde sig dock överklagandenämnden även på handlingar rörande andra varumärken. Motiveringen i det ifrågasatta beslutet avser följaktligen äldre varumärken som överklagandenämnden själv hade undantagit från jämförelsen vid fastställandet av huruvida det förelåg en risk för förväxling. Motiveringen till det ifrågasatta beslutet är följaktligen ofullständig och överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 111 Harmoniseringsbyråen har, med stöd av intervenienten, svarat att sökanden har haft möjlighet att vederlägga innehållet i handlingarna och den bevisning som ligger till grund för det ifrågasatta beslutet vad gäller fastställandet att varumärke nr 91991 är välkänt och har använts under lång tid i Italien, eftersom dessa handlingar ingavs under förfarandet vid invändningsenheten. Sökanden har emellertid inte ifrågasatt att dessa uppgifter är riktiga.
- 112 Vad beträffar det förhållandet att ovannämnda handlingar avser ett varumärke som av processekonomiska skäl undantogs från jämförelsen, innebär detta inte under några omständigheter att handlingarna saknar betydelse för den italienska allmänhetens uppfattning av det äldre varumärket, vilken ligger till grund för det ifrågasatta beslutet. Närmare bestämt har harmoniseringsbyråen aldrig uppgett att det förhållandet att varumärket undantogs från jämförelsen skulle medföra att de ifrågasatta handlingarna inte skulle beaktas vid bedömningen av den italienska allmänhetens uppfattning av varumärket, vilken ligger till grund för det ifrågasatta beslutet, eftersom de två varumärken som åberopades överensstämde i fråga om

deras grafiska beståndsdel. Sökandens processuella rättigheter har således inte åsidosatts genom det ifrågasatta beslutet, eftersom sökanden hade kunnat uttala sig om den bevisning och de handlingar som användes för att fastställa att det äldre varumärket är välkänt och har använts under lång tid.

Förstainstansrättens bedömning

- 113 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Vidare föreskrivs det i regel 50.2 h i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) att överklagandenämndens beslut skall innehålla beslutsskålen. Denna motiveringsskyldighet skall anses vara lika omfattande som den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 253 EG (domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkt 64, och förstainstansrättens dom av den 28 april 2004 i de förenade målen T-124/02 och T-156/02, Sunrider Corporation mot harmoniseringsbyrån — Vitakraft-Werke Wührmann och Friesland Brands (VITRAKRAFT och VITA/VITATASTE samt BALANCE och BALANS/META BALANCE 44), REG 2004, s. II-1149, punkt 72).
- 114 Enligt fast rättspraxis skall det av den motivering som krävs enligt artikel 253 EG klart och tydligt framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skålen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (domstolens dom av den 14 februari 1990 i mål C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. I-395, punkt 15, domen i det ovan i punkt 113 nämnda målet KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, punkt 65, och domen i de ovan i punkt 113 nämnda förenade målen VITRAKRAFT och VITA/VITATASTE samt BALANCE och BALANS/META BALANCE 44, punkt 73).

- 115 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut för övrigt endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse rör såväl de faktiska och de rättsliga grunderna som bevisningen.
- 116 Rätten att yttra sig omfattar de faktiska och de rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (förstainstansrättens dom av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), REG 2005, s. II-1917, punkt 62).
- 117 I förevarande fall framgår det klart och tydligt av det ifrågasatta beslutet hur överklagandenämnden har resonerat. Som framgår av texten i det ifrågasatta beslutet, vari anges de argument som sökanden framförde vid överklagandenämnden, har sökanden haft tillfälle att yttra sig över samtliga omständigheter som ligger till grund för det ifrågasatta beslutet och över den bedömning av bevisningen rörande användningen av de äldre varumärkena som överklagandenämnden gjorde inom ramen för sin prövning.
- 118 Följaktligen har det inte visats att artikel 73 i förordning nr 40/94 har åsidosatts och talan kan därför inte bifallas på den andra grunden. Härav följer att talan skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 119 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

120 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 september 2006.

E. Coulon

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande