

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 6 oktober 2004*

I mål T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, Bremen (Tyskland),
företrätt av advokaten U. Sander,

klagande,

mot

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

svarande,

i vilket den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, tillika deltagare i förfarandet vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: tyska.

Krafft, SA, Andoain (Spanien), företrätt av advokaten P. Koch Moreno,

angående talan mot det beslut som har fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 4 september 2002 (de förenade ärendena R 506/2000-4 och R 581/2000-4) i ett invändningsförfarande mellan Krafft, SA, och Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 29 november 2002,

med beaktande av det svaromål som harmoniseringsbyrån ingav till förstainstansrättens kansli den 25 april 2003,

med beaktande av det svaromål som intervenienten ingav till förstainstansrättens kansli den 10 april 2003,

efter förhandlingen den 5 maj,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 5 juni 1996 ingav sökanden en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är ordkännetecknet VITAKRAFT.
- 3 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klasserna 1, 3, 4, 12 och 19 enligt Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:
 - Klass 1: "Kemikalier för industriella, vetenskapliga, fotografiska ändamål likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogbruk, speciellt kemikalier och filtermaterial av kemiska, mineral- och växtmaterial, obearbetade plastmaterial eller keramikpartiklar för vattenvård, speciellt för akvarier och trädgårdsdammar; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansätt-

ningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning”.

- Klass 3: ”Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, speciellt sandpapper för djurburar; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor”.

- Klass 4: ”Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberrande, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, veckar”.

- Klass 12: ”Fordon och farkoster; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten”.

- Klass 19: ”Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall”.

4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 30/98 av den 27 april 1998.

5 Den 27 juli 1998 framställde intervenienten en invändning mot denna ansökan med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94.

polermedel för fordon, bilrengöringsmedel och rengöringsmedel för fordons-textilier, rengörings- och polermedel för kromade ytor, vaxer och polermedel för glänsande ytor, luftupppfriskning för fordon" (nedan kallat det äldre varumärket A2).

- Varumärkesregistrering nr 1160484 (av kännetecken B) av den 5 september 1987 för följande varor som omfattas av klass 4: "Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, veckar" (nedan kallat det äldre varumärket B).

- Varumärkesregistrering nr 1042443 (av kännetecken C) av den 20 februari 1984 för följande varor som omfattas av klass 12: "Fordon; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; motorer för markfordon" (nedan kallat det äldre varumärket C1).

- Varumärkesregistrering nr 1052802 (av kännetecken C) av den 20 juli 1984 för följande varor som omfattas av klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader, ej av metall; monument, ej av metall" (nedan kallat det äldre varumärket C2).

8 Sökanden har begärt att intervenienten i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skall förebringa bevisning för att de äldre varumärkena B, C1 och C2 verkligen använts. Till följd av denna begäran ingav intervenienten 18 kataloger avseende olika varor i sitt sortiment.

- 9 Genom beslut nr 317/2000 av den 24 februari 2000 biföll invändningsenheten delvis invändningen efter att ha fastslagit vilka varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och därefter ha vidgått att kännetecknen var likartade och att risk för förväxling därför förelåg. Invändningsenheten avslag däremot invändningen med avseende på de varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19 på grund av att intervenienten inte hade förebringat tillräcklig bevisning för att de äldre varumärkena B, C1 och C2 använts och i synnerhet inte avseende denna användnings omfattning och varaktighet.
- 10 Den 26 april 2000 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut och hävdade härvid för det första att invändningsenheten felaktigt hade funnit att bevisningen för användningen av de äldre varumärkena var otillräcklig med avseende på de varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19. Intervenienten gjorde i övrigt gällande att de varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och som avses med de äldre varumärkena liknade de omstridda varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19, såsom dessa angivits i registreringsansökan. Intervenienten begärde därför att denna ansökan skulle avslås även med avseende på de varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19.
- 11 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut genom skrivelse av den 5 maj 2000 och anmärkte huvudsakligen att invändningsenheten funnit att kännetecknen liknade varandra.
- 12 Genom beslut av den 4 september 2002, vilket avkunnades i de förenade ärendena R 506/2000-4 och R 581/2000-4 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) ogiltigförklarade fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån delvis invändningsenhetens beslut, eftersom den ansåg att bevisning förebringats för att intervenienten verkligen använt de äldre varumärkena B och C2 med avseende på en del av varorna, nämligen "motoroljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen" som omfattas av klas. 4 och "murbruk och utjämningspackel för byggnation" som omfattas av klass 19. Överklagandenämnden fastslog att varorna "industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; bränslen (inklusive bensen och motorsprit) och belysningsmedel", som omfattas av klass 4 och som avses i varumärkesansökan, liknade de varor med

avseende på vilka användning av det äldre varumärket B hade styrkts. Överklagandenämnden fastslog i övrigt att "rengöringsmedel" som omfattas av klass 3 och som avsågs med det äldre varumärket A2 liknade "dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel" som omfattas av klass 4 och som avsågs i varumärkesansökan. Överklagandenämnden fastslog därutöver att "byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen" som avsågs med det sökta varumärket liknade "murbruk och utjämningspackel" med avseende på vilka intervenienten visat att det äldre varumärket C2 använts. Överklagandenämnden ansåg däremot att invändningsenheten med fog ansett att förväxlingsrisk förelåg på grund av likheten mellan de berörda kännetecknen och varorna och avtog därför sökandens överklagande. Överklagandenämnden avtog därutöver delvis intervenientens överklagande, för det första eftersom denne inte styrkt att det äldre varumärket C1 verkligen använts och inte heller att de äldre varumärkena B eller C2 verkligen använts med avseende på andra varor än "motoroljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen" (klass 4) och "murbruk och utjämningspackel för byggnation" (klas. 19), och för det andra eftersom vissa av de omstridda varorna som omfattades av klasserna 4, 12 och 19 inte liknade de varor som avsågs med de äldre varumärkena A1, A2 och C2 och som omfattades av klasserna 1, 3 och 19. Registreringen av gemenskapsvarumärket avstogs huvudsakligen beträffande följande varor som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke: samtliga varor som omfattas av klasserna 1 och 3 i Niceöverenskommelsen samt "industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel" (klass 4) och "byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen" (klass 19).

Förfarandet och parternas yrkanden

- 13 Den 8 januari 2003 begärde intervenienten att engelska skulle väljas som rättegångsspråk. Eftersom både ansökan och registreringsansökan skrivits på tyska avstogs denna begäran och tyska valdes som rättegångsspråk i enlighet med artikel 131.1 och 131.2 tredje stycket i förstainstansrättens rättegångsregler.

14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet till den del företaget Krafft SA:s överklagande bifallits och sökandens överklagande inte bifallits,
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

16 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och av regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 och av regel 22.2 i förordning nr 2868/95

Parternas argument

- 17 Sökanden har hävdad att intervenienten inte förebringat bevisning för att de äldre varumärkena verkligen använts med avseende på varorna "motorljetor och fetter; smörjmedel och smörjämnen" och "murbruk och utjämningspackel för byggnation".
- 18 Den katalog över motorljetor som påstås ha tryckts under år 1992 faller inte under den relevanta tidsperioden som sträckte sig mellan den 28 april 1993 och den 28 april 1998.
- 19 De kataloger som påstås ha tryckts under år 1993, 1994 och 1996 innehåller enligt sökanden ingenting som kan hänföras till att de äldre varumärkena använts med avseende på varorna "motorljetor och fetter" som omfattas av klass 4 eller "murbruk och utjämningspackel för byggnation" som omfattas av klass 19.
- 20 Sökanden har medgett att de ifrågavarande katalogerna innehåller vissa uppgifter om "smörjmedel". Sökanden har emellertid hävdad att dessa uppgifter inte uppfyller de krav som anges i regel 22.2 i förordning nr 2868/95. Bevisningen avser endast åren 1993–1996 och inte åren 1997 och 1998. Sökanden anser att, eftersom bevisningen beträffande varumärkesanvändningen endast avser en del av den relevanta tiden är det nödvändigt att innehavaren av de äldre varumärkena åtminstone visar att dessa använts i väsentlig omfattning under denna tid. Intervenienten har inte förebringat några användbara uppgifter med avseende på i vilken omfattning de äldre varumärkena använts.

21 Harmoniseringsbyrån har angett att de kataloger som intervenienten ingivit under invändningsförfarandet möjliggör vissa slutsatser avseende under vilken tid, på vilket sätt och på vilken plats användningen skett, nämligen följande:

— Katalog 1 med rubriken "Emergiendo con fuerza" om motoroljor, tryckt 1992, innehåller uppgiften att de angivna priserna gäller först från januari 1993.

— Katalog 2 med rubriken "Lubricantes para automoción" avser smörjmedel och utgavs år 1993.

— Katalog 3 med rubriken "Lubricantes automoción" från år 1994 avser oljor och smörjmedel.

— Katalog 4 med rubriken "Suelos industriales" från år 1997 om murbruk och utjämningspackel för byggnation.

22 Harmoniseringsbyrån tvivlar däremot på att de ifrågavarande katalogerna innehåller användbara uppgifter om i vilken omfattning de äldre varumärkena använts, vilket är en uppgift som fordras enligt regel 22.2 i förordning nr 2868/95 för att kunna skilja verklig varumärkesanvändning från skenanvändning. Enligt harmoniseringsbyrån kan reklammaterial i princip utgöra tillräcklig bevisning. Harmoniseringsbyrån vill emellertid få klarhet i om det är nödvändigt att upplysa om i vilken omfattning reklamaterialet spridits. Harmoniseringsbyrån har medgett att uppgifter om detta saknas i förevarande fall.

- 23 Intervenienten har anammat överklagandenämndens resonemang. Intervenienten anser bland annat att fordringarna i regel 22.2 i förordning nr 2886/95 iakttagits. Uppgift om och bevisning för var användningen skett framgår av uppgifter från intervenientens representanter i olika spanska städer. Uppgift om användningens varaktighet framgår av de datum då katalogerna trycktes. Med avseende på vilket sätt användningen skett, visas i de ovannämnda katalogerna varor försedda med de äldre varumärkena B och C2.
- 24 Intervenienten har under förhandlingen medgett att katalogerna inte innehåller någon uppgift om användningens omfattning. Intervenienten har vidare inte vidhållit argumentet att den omständigheten att varumärkena var kända på den spanska marknaden utgör bevisning för användningen. Intervenienten har emellertid betonat att det enda som måste styrkas är att användningen av de äldre varumärkena B och C2 inte varit en skenanvändning i den enda avsikten att vidmakthålla registreringen av dem. Under förhandlingen har intervenienten tillagt att objektiv bevisning, såsom till exempel kataloger eller fakturor skall förebringas enligt harmoniseringsbyråns praxis. Intervenienten har uppgivit att dennes fakturor endast innehöll uppgifter om varubeteckningar och att varumärket inte angavs, eftersom intervenienten uteslutande saluförde varor av märket Krafft och varumärket inte skulle vara till hjälp för att särskilja olika varor i sortimentet. Intervenienten har således valt att styrka användningen av de äldre varumärkena genom sådant reklammaterial som ingivits under förfarandet inför harmoniseringsbyrån.

Förstainstansrättens bedömning

- 25 Såsom framgår av nionde skälet till förordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att det endast är berättigat att skydda äldre varumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används. I enlighet med detta skäl föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke kan fordra bevisning för att det äldre varumärket verkligen har använts inom det område där det åtnjutit skydd under en tid av fem år före dagen för

offentliggörandet av den varumärkesansökan mot vilken invändning görs (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 34).

- 26 Av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439, punkt 43), framgår det att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att säkerställa ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrättigheterna. Villkoret om verkligt bruk av varumärket skall vidare anses innebära ett krav på att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta området, används offentligt och utåt (domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 37, och förstainstansrättens dom av den 12 mars 2003 i mål T-174/01 Goulbourn mot harmoniseringsbyrån — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. II-789, punkt 39).
- 27 Enligt regel 22.2 i förordning nr 2868/95 skall bevisning förebibras med avseende på platsen, varaktigheten, omfattningen och sättet för användningen av det äldre varumärket.
- 28 Förstainstansrätten har fastslagit att antaganden eller presumtioner inte kan utgöra bevisning för att ett varumärke verkligen har använts. Sådan bevisning skall grundas på konkreta och objektiva omständigheter som utvisar att det skett en faktisk och tillräcklig användning av varumärket på den berörda marknaden (domen i det ovannämnda målet HIWATT, punkt 47).
- 29 Mot bakgrund av dessa överväganden skall förstainstansrätten bedöma om överklagandenämndens bedömning att intervenienten förebibrat bevisning för att de äldre varumärkena B och C2 verkligen använts för varorna "motoroljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen" (klass 4) och för "murbruk och utjämningspackel för byggnation" (klass 19) i förevarande fall inte bygger på en felaktig rättstillämpning. Förstainstansrätten konstaterar i detta hänseende att intervenienten inte anmärkt mot att överklagandenämnden ansåg att dessa äldre varumärken var registrerade

endast för de varor med avseende på vilka intervenienten enligt överklagandenämndens uppfattning hade förebringat konkret bevisning för användning och inte för hela den kategori som dessa varor tillhör och för vilken de äldre varumärkena registrerats. Eftersom intervenienten, med avseende på det äldre varumärket C1 och de övriga varor som avsågs med de äldre varumärkena B och C2, inte har bestritt att överklagandenämnden fastslagit att det inte visats att användning skett med avseende på de sistnämnda varumärkena, är dessa konstateranden inte föremål för förevarande tvist.

- 30 Förstainstansrätten anger inledningsvis att femårsperioden sträcker sig mellan den 27 april 1993 och den 26 april 1998, eftersom ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes den 27 april 1998. Eftersom de äldre varumärkena B och C2 skyddas genom registreringar i Spanien, är Spanien det område som avses. Intervenienten skall därför styrka att hans äldre varumärken varit i bruk på den spanska marknaden mellan den 27 april 1993 och den 26 april 1998.
- 31 I punkt 14 i det ifrågasatta beslutet fann överklagandenämnden att den inte hade något skäl att betvivla att de kataloger intervenienten ingivit återspeglar saluföringen under den relevanta tidsperioden av de varor som anges i dessa kataloger under det där avbildade varumärket. I punkt 16 i det ifrågasatta beslutet fann överklagandenämnden vidare att de kataloger som försetts med datum som faller inom den relevanta tidsperioden, som utvisar de varor som invändaren saluförde, varumärket såsom detta skyddats och hur varorna försetts med varumärket, som vidare innehåller en förteckning över invändarens representanter och som förknippar invändaren med det varumärke som denne innehar, i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, utgör tillräcklig bevisning för att det äldre varumärket verkligen använts.
- 32 Detta resonemang är felaktigt, eftersom det bygger på antaganden.

- 33 Det följer av ovan i punkt 26 angiven rättspraxis att en bedömning skall göras av om intervenienten under förfarandet inför harmoniseringsbyrån visat att de äldre varumärkena B och C2, såsom dessa skyddats, varit i bruk offentligt och utåt inom det relevanta området, för att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor som avses med dessa varumärken. I enlighet med regel 22.2 i förordning nr 2868/95 skall denna bevisning bland annat avse användningens omfattning. Det är slutligen inte tillräckligt att det förefaller troligt eller trovärdigt att varumärket verkligen använts, utan det fordras att bevisning förebringas för denna användning.
- 34 Genom de kataloger som ingivits till överklagandenämnden styrks i förevarande mål vare sig den omständigheten att katalogerna spritts till en potentiell kundkrets i Spanien eller den eventuella spridningens omfattning eller hur stor försäljningen varit av de varor som skyddas av varumärket. Intervenienten har inte lämnat några uppgifter, stödda genom bevisning, som möjliggör några ändamålsenliga slutsatser i detta hänseende. Den omständigheten att katalogerna finns gör det nämligen på sin höjd troligt eller trovärdigt att de varor som åtnjutit skydd av de äldre varumärkena saluförts, eller åtminstone att de utbjudits till försäljning inom det relevanta området, men den utgör ingen bevisning.
- 35 Förstainstansrätten konstaterar därför att överklagandenämnden gjort en felaktig rättstillämpning när den fann att de kataloger intervenienten ingivit utgjorde tillräcklig bevisning. Det är således inte nödvändigt att bedöma om katalogerna innehöll tillräckliga uppgifter om varorna "motoroljor och fetter" och "murbruk och utjämningspackel för byggnation" och om användningens varaktighet.
- 36 Sökandens första grund är således befogad. Det var således felaktigt av överklagandenämnden att delvis bifalla intervenientens överklagande av invändningsenhetens beslut. Härav följer att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras till den del intervenientens överklagande till överklagandenämnden bifallits med avseende på varorna "industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel" (klass 4) och "byggnadsmaterial (ej av

metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen" (klass 19), vilka anges i ansökan om gemenskapsvarumärke.

Den andra grunden: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 37 Sökanden anser att överklagandenämnden gjort en felaktig jämförande analys av de två ifrågavarande kännetecknen.
- 38 De äldre varumärkena är för det första både ordmärken och figurmärken, eftersom de utgörs av en rektangel i rött, blått och vitt som är uppdelad i två lika delar, varav den övre utgörs av texten "kraft" i vitt på röd botten och den nedre utgörs av en blå yta. Sökanden vidgår visserligen att den särskiljande och dominerande delen av de äldre varumärkena utgörs av beteckningen "Krafft", men har gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt ansett att genomsnittskonsumenten fullständigt förbiser och glömmer denna grafiska del.
- 39 Sökanden har för det andra erinrat om att varumärken enligt rättspraxis skall bedömas som en helhet. Genomsnittskonsumenten gör inte en analys av varumärkets detaljer. Sökanden har därför tillbakavisat överklagandenämndens uppfattning att de spanska konsumenterna skulle dela upp det sökta varumärket i "vita" och "kraft". Även om konsumenterna skulle göra så, skulle de inte utesluta ordet "vita" och endast minnas ordet "kraft". Sökanden har härvid betonat att ordet "vita" inte är deskriptivt med avseende på de varor som avses med det sökta varumärket. Sökanden har hävdat att det visserligen är så att om den väsentligaste

delen av ett sammansatt varumärke är deskriptiv i förhållande till de avsedda varorna kan den i princip inte anses utgöra den dominerande delen av varumärket, men att denna uppfattning inte är tillämplig i förevarande fall. Ordet "vita" är följaktligen inte underordnat. Härav följer enligt sökanden att de motställda varumärkena, mot bakgrund av de grafiska och verbala delar de utgörs av, är tillräckligt olika för att vara särskiljande.

- 40 Sökanden anser för det tredje att de motställda kännetecknen är tillräckligt olika i ljudhänseende, eftersom det sökta kännetecknet uttalas "vitakraft", medan ord delen i de äldre kännetecknen uttalas "kraft".
- 41 Sökanden anser slutligen att det även föreligger en uppenbar begreppsmässig skillnad mellan de ifrågavarande kännetecknen. Spanska konsumenter uppfattar de äldre kännetecknen som en fantasibeteckning. Det sökta varumärket erinrar däremot om vitalitet (på spanska vitalidad), eller om adjektivet vital (på spanska vital).
- 42 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har godtagit överklagandenämndens resonemang i sin helhet.
- 43 Intervenienten har bland annat betonat att prefixet "vita" är ett vanligt begrepp som har svag särskiljningsförmåga och att tonvikten, vid spanskt uttal av ordet "vitakraft", läggs på stavelsen "kraft".

Förstainstansrättens bedömning

- 44 Eftersom sökandens första grund är befogad, skall förstainstansrätten endast bedöma förväxlingsrisken mellan det sökta kännetecknet och de äldre varumärkena A1 och A2 (nedan kallade de äldre varumärkena) som inte omfattas av kravet på bevisning om verklig användning, eftersom de, då ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes, hade varit registrerade under kortare tid än fem år (artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94).
- 45 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och att 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.
- 46 Enligt fast rättspraxis föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 47 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av den relevanta målgruppens uppfattning av ifrågavarande kännetecknet, varor eller tjänster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kännetecknet och mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33, och där angiven rättspraxis).

- 48 Förstainstansrätten finner att varken sökanden eller intervenienten bestritt överklagandenämndens ställningstaganden med avseende på varuslagslikheten. Målets utgång beror därför på frågan huruvida det föreligger en förväxlingsrisk på grund av känneteckenslikhet. Samtliga varor som anges i ansökan om gemenskapsvarumärke och som omfattas av klasserna 1 och 3 i Niceöverenskommelsen samt "dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel" (klass 4) som överklagandenämnden ansåg likna "rengörings-, poler-, skur- och slipmedel", som åtnjuter skydd genom det äldre varumärket A2 och omfattas av klass 3, skall beaktas vid bedömningen av känneteckenslikheten.
- 49 Av domstolens rättspraxis framgår att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Philips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), inte offentliggjort i rättsfallssamlingen ännu, punkt 47, och där angiven rättspraxis).
- 50 Vad för det första gäller de äldre varumärkena ur visuell synvinkel har överklagandenämnden med fog konstaterat att den dominerande delen hos dessa varumärken, trots att de är figurativa, utgörs av ordet "Krafft". De figurativa delarna hos de äldre varumärkena, nämligen å ena sidan den grafiska framställningen av ordet "Krafft" och å den andra sidan de blå och röda rektanglarna, är inte tillräckligt betydelsefulla för att konsumenten skall ta mer intryck av dem än av varumärkenas ord del.
- 51 Det sökta kännetecknet utgörs för en spanskspråkig konsument av ett ord bestående av två delar, varav den första utgörs av uttrycket "vita" och den andra av uttrycket "kraft". Överklagandenämnden har med fog ansett att en konsument som upptäcker ett ordmärke delar upp det i verbala beståndsdelar som antyder en konkret betydelse för honom eller som liknar ord han känner till. En spanskspråkig konsument kommer därför att uppfatta uttrycket "vita" som en anspelning på ord som "vitalitet"

och "vital" (på spanska "vitalidad" och "vital"). Trots att uttrycket "kraft" betyder "styrka" på vissa språk, däribland tyska, har det ingen konkret betydelse på spanska.

- 52 Förstainstansrätten erinrar om att konsumenterna i allmänhet lättare uppmärksammar fantasiuttryck (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkt 43, fastställd genom domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån*, inte offentliggjort i rättsfallssamlingen ännu. Förstainstansrätten anmärker även att allmänheten generellt inte anser att en deskriptiv beståndsdel i ett sammansatt varumärke är en särskiljande och dominerande beståndsdel i det helhetsintryck varumärket ger (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, *José Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, REG 2003, s. II-2251, punkt 53). Likartade bedömningar kan tillämpas på beståndsdelar som har en mycket allmän betydelse och som antyder en positiv egenskap som kan tillskrivas ett stort antal olika varor och tjänster. Förstainstansrättens anser att ordet "vita" tillhör denna grupp för den spanska allmänheten.
- 53 Härav följer att det sökta kännetecknets dominerande beståndsdel på spanska utgörs av dess andra del "kraft", eftersom denna är ett fantasiuttryck och eftersom kännetecknets första del "vita" är mindre distinktiv för målgruppen.
- 54 Ur fonetisk synvinkel skall de äldre varumärkena uttalas "Krafft". Det sökta kännetecknet består däremot av tre stavelser ("vi" "ta" och "kraft"). Av ovan i punkterna 52 och 53 angivna skäl uppfattar allmänheten den sista stavelsen i det sökta kännetecknet, nämligen ordet "kraft" som den dominerande beståndsdel i ordmärket VITAKRAFT.

- 55 Härav följer att den dominerande beståndsdel i det sökta kännetecknet "kraft" och orddelen i de äldre varumärkena "Krafft" i ljudhänseende och visuellt hänseende är mycket lika eller till och med identiska, eftersom de två f-en i ordet "Krafft" inte medför någon märkbar ljudskillnad och inte heller en visuell skillnad som är tillräcklig för att bortse från de likartade visuella beståndsdelar som angetts ovan.
- 56 Vad gäller den begreppsmässiga aspekten är det riktigt att ordet "vita" för tankarna till vitalitet eller adjektivet vital. Kännetecknet VITAKRAFT har däremot inte någon bestämd betydelse på spanska. Med hänsyn till att varken det sökta varumärket eller de äldre varumärkena har en konkret betydelse på det språket kan inte någon tillräcklig begreppsmässig skillnad påvisas mellan de två kännetecknen.
- 57 Härav följer att de ifrågavarande kännetecknen av målgruppen, som utgörs av spanskspråkiga konsumenter, uppfattas som likartade ur visuell och fonetisk synvinkel. Med hänsyn till att de varor som avses med de ifrågavarande varumärkena är identiska eller mycket likartade bygger överklagandenämndens bedömning att förväxlingsrisk föreligger mellan de äldre varumärkena som innehåller beståndsdel "Krafft" och det sökta varumärket VITAKRAFT inte på en felaktig rättstillämpning med avseende på de varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och som anges i ansökan om gemenskapsvarumärke och inte heller med avseende på "dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel" som omfattas av klass 4.
- 58 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på sökandens andra grund.
- 59 Härav följer att talan är grundad endast med avseende på att överklagandenämnden felaktigt bedömt att intervenienten förebringat bevisning för att de äldre varumärkena B avseende varorna "motoroljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen" (klass 4) och C2 avseende varorna "murbruk och utjämningspackel för byggnation" (klass 19) verkligen använts. Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras till den del intervenientens överklagande till överklagandenämnden bifallits med avseende på varorna "industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel" (klass 4)

och "byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen" (klass 19), vilka anges i ansökan om gemenskapsvarumärke. Talan ogillas i övrigt.

Rättegångskostnader

- 60 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, besluta att kostnaderna skall delas eller att vardera parten skall bära sin kostnad.
- 61 I förevarande mål har såväl sökanden som harmoniseringsbyrån och intervenienten delvis tappat målet. Vardera parten skall därför bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom :

- 1) Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 4 september 2002 (de förenade ärendena R 506/2000-4

och R 581/2000-4) ogiltigförklaras till den del intervenientens överklagande till överklagandenämnden bifallits med avseende på varorna "industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel" (klass 4) och "byggnads-material (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen" (klass 19), vilka anges i ansökan om gemenskapsvarumärke.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Pirrung

Meij

Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 oktober 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande