

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 juli 2004*

I mål T-115/03,

Samar SpA, Mottalciata (Italien), företrätt av advokaten A. Ruo,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, vilken intervenerat i målet vid förstainstansrätten, var

Grotto SpA, Vicenza (Italien), företrätt av advokaterna M. Bosshard och S. Verea,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattades av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 30 januari 2003 (ärende R 340/2002-3), avseende en invändning från innehavaren av det nationella figurmärket BLUE JEANS GAS mot registrering av gemenskapsordmärket GAS STATION,

* Rättegångsspråk: italienska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 april 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 juli 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 juli 2003,

efter förhandlingen den 4 februari 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 12 januari 1998 ingav sökanden en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) enligt 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 varumärke som registreringsansökan avser är ordtecknet GAS STATION.

- 3 De varor som registreringsansökan avser ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader".

- 4 Ansökan offentliggjordes den 22 mars 1999 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 22/99.

- 5 Den 21 juni 1999 framställde intervenienten i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av varumärket med avseende på samtliga varor som avsågs i registreringsansökan. Invändningen grundades särskilt på intervenientens äldre nationella figurmärke nr 677 288, som registrerats för bland annat varor som ingår i klas. 25, nämligen "byxor, kavajer, jeans, skjortor, kjolar, korta rockar, tröjor, stickade tröjor, överrockar, sockor, fotbeklädnader, stövlar, tofflor". Figurmärket återges nedan:



- 6 Genom beslut av den 28 februari 2002 godtog harmoniseringsbyrån invändningen med hänsyn till "den påtagliga likheten mellan de två kännetecknen och det förhållande mellan dessa kännetecken och varorna som framgår vid en bedömning av förväxlingsrisken".

- 7 Den 16 april 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån, enligt artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 8 Genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som delgavs sökanden den 10 februari 2003, avslag överklagandenämnden överklagandet med motiveringen att det förelåg en förväxlingsrisk med hänsyn till arten av intervenientens varumärke, den stora likheten mellan varumärkena, den omständigheten att de varor som registreringsansökan avser är identiska eller av liknande slag samt med hänsyn till den tidpunkt då målgruppen uppfattar varumärket.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- fastställa att det inte föreligger någon förväxlingsrisk i förevarande mål och ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
 - i andra hand, fastställa att det inte föreligger någon förväxlingsrisk i förevarande mål avseende samtliga varor som registreringsansökan avser, med undantag för blåjeans eller åtminstone för de varor som förstainstansrätten finner lämpligt, och i denna mån ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 11 Sökanden har anfört två grunder. Enligt den första grunden är det ifrågasatta beslutet bristfälligt motiverat, och enligt den andra grunden gjordes det en felaktig bedömning vid analysen av förväxlingsrisken. Under förhandlingen uppgav sökanden att uttrycket "fastställa att det inte föreligger någon förväxlingsrisk" i det första yrkandet och hänvisningen i ansökan till samtliga argument som sökanden redan anfört vid harmoniseringsbyrån endast utgjorde standarduttryck. Förstainstansrätten förde detta till förhandlingsprotokollet.
- 12 Under förhandlingen ingav sökanden ett dokument som skulle bevisa att det finns många italienska varumärken inom klädsektorn som innehåller ordet "gas". Sökanden åberopade därvid artikel 48 i förstainstansrättens rättegångsregler och betonade att den, efter det att förstainstansrätten hade vägrat sökanden en andra omgång med skriftliga inlagor, hade försäkrats att den skulle få göra gällande sina argument under förhandlingen. Dokumentet togs preliminärt emot av förstainstansrätten, med förbehållet att det senare skulle beslutas huruvida det kunde bli föremål för prövning.

Huruvida det dokument som ingavs vid förhandlingen kan bli föremål för prövning

- 13 Enligt fast rättspraxis syftar en talan som väcks vid förstainstansrätten till att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall prövas i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns invändningsenheter kan emellertid endast påverka lagenligheten av ett sådant beslut om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ. Enligt artikel 74.1 in fine skall harmoniseringsbyråns prövning i ett förfarande som avser grunderna för avslag på en registreringsansökan vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte på eget initiativ skall beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden.
- 14 Det är ostridigt att det dokument som ingavs vid förhandlingen, som skulle visa att det finns många italienska varumärken inom klädsektorn som innehåller ordet "gas", inte har ingetts vid harmoniseringsbyrån. Av detta följer att dokumentet inte kan beaktas av förstainstansrätten.
- 15 Sökanden kan inte heller stödja sig på artikel 48.1 och 48.2 i rättegångsreglerna för att rättfärdiga att dokumentet inkom för sent. Sökanden har inte angett några skäl som i förevarande fall skulle ha berättigat att ny bevisning förebringades i samband med repliken. Inte heller principen om ett kontradiktoriskt förfarande kan rättfärdiga att dokumentet inkom för sent, eftersom dokumentet inte enbart kan anses utgöra ett svar på harmoniseringsbyråns och intervenientens inlagor. De sistnämnda har endast försökt visa att ordet "gas" har särskiljningsförmåga, utan att överhuvudtaget hänvisa till att det äldre varumärket eventuellt hade särskiljningsförmåga på den italienska klädesmarknaden.

- 16 Det dokument som sökanden ingav vid förhandlingen skall således avlägsnas från handlingarna utan att det är nödvändigt att undersöka dess bevisvärde eller vidare höra de andra parterna uttala sig om dokumentet.

Bristande motivering

- 17 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt motiverings-skyldigheten genom att i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet utan förklaring fastställa att de ifrågavarande kännetecknen ger en viss begreppsmässig associering. Den har framhållit att den därför inte kan ifrågasätta detta skäl.
- 18 Förstainstansrätten anser att sökandens invändning bygger på en fragmentarisk läsning av det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden ansluter sig nämligen i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet uttryckligen till den bedömning som invändningsenheten gjort, enligt vilken kännetecknen i fråga "ger en viss möjlighet till begreppsmässig associering". Det var således tillräckligt för sökanden att hänvisa till nämnda bedömning i invändningsenhetens beslut, vilket delgivits sökanden, och eventuellt kritisera detta resonemang vid förstainstansrätten.
- 19 Förstainstansrätten har dessutom gjort vissa konstateranden såvitt avser att den begreppsmässiga associering som har åberopats av överklagandenämnden grundar sig på orddelen "gas", vilket förefaller framgå av fortsättningen i punkt 20, enligt vilken denna beståndsdel anses mest framträdande. För det första framgår sökandens kritik mot invändningsenhetens beslut — nämligen att det finns en motsättning mellan att medge att ordet "gas" avser bränsle för förbränningsmotorer samtidigt som det anges att ordet inte avser bensin — av punkt 6 första strecksatsen i det ifrågasatta beslutet. För det andra har överklagandenämnden i punkt 24 i det ifrågasatta beslutet angett att ordet "gas" i sig har en innebörd och att det slutligen helt saknar betydelse vilken faktisk innebörd de italienska konsumenterna anser att ordet har ('gas', 'bränsle'). Det skulle således ha varit lätt för sökanden att

sammanföra skälen i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet med skälen i punkt 24 i beslutet och, i förekommande fall, vid förstainstansrätten kritisera överklagandena nämndernas uppfattning, enligt vilken det finns en begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen oavsett vilken innebörd ordet "gas" ges.

- 20 Talan kan således inte bifallas på denna grund.

Felaktig bedömning av förväxlingsrisken

Parternas argument

- 21 Sökanden anser att det är fel att separat jämföra, å ena sidan, de ifrågavarande kännetecknen och, å andra sidan, de varor som de avser. I förevarande mål har den påpekats att överklagandenämnden ansåg att orden "blue-jeans" var beskrivande och att den härav drog slutsatsen att ordet "gas" var den mest framträdande beståndsdel i intervenientens varumärke. Enligt sökanden stämmer detta konstaterande emellertid endast i fråga om blåjeans, nämligen kläder som tillverkas av jeansstyg, och inte beträffande andra varor såsom stickade tröjor, tofflor eller stövlar. Överklagandenämnden har vidare vid sin bedömning obefogat bortsett från ordet "station" som ingår i det varumärke som registreringsansökan avser.
- 22 Vad beträffar den visuella jämförelsen av de ifrågavarande varumärkena har sökanden med avseende på alla varor utom blåjeans gjort gällande att den mest framträdande beståndsdel i intervenientens varumärke är "BLUE JEANS", som har en hög särskiljningsförmåga. Den mest framträdande delen av det varumärke som registreringsansökan avser utgörs av de två orden "gas" och "station". Det finns således inte någon likhet mellan varumärkena. När varumärkena i fråga avser blåjeans är orden "blåjeans" beskrivande och den mest framträdande beståndsdel i

intervenientens varumärke är således "gas". Den mest framträdande delen av det varumärke som registreringsansökan avser är alltså "gas station". Eftersom intervenientens varumärke innehåller en grafisk del som har en hög särskiljningsförmåga, är det gemensamma ordet för de två ifrågavarande varumärkena, nämligen "gas", inte tillräckligt för att fastställa att det föreligger en förväxlingsrisk. Denna bedömning bekräftas enligt sökanden av resonemanget i förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, *Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT)* (REG 2002, s. II-5275, punkt 54).

- 23 Vad beträffar den fonetiska jämförelsen är det fråga om två helt skilda varumärken, särskilt i fråga om andra varor än blåjeans. Detta gäller i än högre grad om störst uppmärksamhet i enlighet med rättspraxis fästs vid de inledande delarna av varumärkena.
- 24 Vad beträffar den begreppsmässiga jämförelsen skiljer sig de ifrågavarande varumärkena helt åt vad gäller andra varor än blåjeans, eftersom den mest framträdande delen i det ena varumärket är ordet "blue-jeans" och den mest framträdande delen i det andra är "gas station", som avser gaslager. Även om det medges att orden "blue-jeans" är beskrivande, för intervenientens varumärke tanken till gas, medan sökandens varumärke för tanken till ett lager, i förevarande fall ett gaslager.
- 25 Enligt sökanden har överklagandenämnden inte dragit konsekvenserna av dess definition av den relevanta målgruppen, nämligen en normalt informerad samt skäligen upplyst allmänhet. Sökanden uppgav emellertid under förhandlingen att den inte ifrågasatte denna definition.
- 26 Sökanden har av detta dragit slutsatsen att skillnaderna mellan varumärkena gör att det inte föreligger någon förväxlingsrisk.

- 27 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har inledningsvis konstaterat att sökanden inte har bestritt att de ifrågavarande varorna är identiska eller av liknande slag. De har vidare gjort gällande att den mest framträdande beståndsdel i vart och ett av de motstående varumärkena utan tvekan är ordet "gas". De anser att såväl överklagandenämndens tillvägagångssätt som dess slutsatser är korrekta.

Förstainstansrättens bedömning

- 28 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 gäller att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall ett varumärke 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.
- 29 Enligt fast rättspraxis skall risken för förväxling med avseende på varors eller tjänsters kommersiella ursprung avgöras genom en helhetsbedömning av hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknen och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan likheten mellan kännetecknen 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. I-2821, punkterna 29–33, och där angiven rättspraxis).
- 30 För det första konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden korrekt har funnit dels att den relevanta målgruppen i förevarande mål är de italienska konsumenterna mot bakgrund av att det äldre varumärke som skall beaktas är ett italienskt nationellt varumärke (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet), dels att denna målgrupp utgörs av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter (punkt 30 i det ifrågasatta beslutet), eftersom de varor som de ifrågavarande varumärkena avser är konsumtionsvaror.

- 31 Förstainstansrätten påpekar vidare att överklagandenämnden med rätta har erinrat om att de ifrågavarande varumärkena är identiska eller av liknande slag (punkt 12 i det ifrågasatta beslutet).
- 32 Vid jämförelsen av de motstående kännetecknen skall, enligt fast rättspraxis, helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (se 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. I-4335, punkt 47, och där angiven rättspraxis).
- 33 Sökandens invändning, att överklagandenämnden gjort en abstrakt jämförelse av de motstående kännetecknen utan att ta hänsyn till de varor som de ifrågavarande varumärkena avser, saknar grund. Överklagandenämnden har nämligen, med hänvisning till domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, (REG 1998, s. I-5507), uttryckligen angett att "slutsatsen i fråga om förväxlingsrisken grundas på den påtagliga likheten mellan kännetecknen och samspelet mellan kännetecknen och varorna vid bedömningen av förväxlingsrisken" (punkt 12 i det ifrågasatta beslutet). På samma sätt har överklagandenämnden angett att "bedömningen av huruvida kännetecknet kan fylla ett varumärkes funktion skall göras i förhållande till de varor som anges i ansökan" (punkt 21 i det ifrågasatta beslutet).
- 34 Överklagandenämnden har inom ramen för sin prövning med rätta ansett att den mest framträdande delen av det äldre varumärket utgörs av ordet "gas" (punkterna 20 och 28 i det ifrågasatta beslutet). Orden "blue-jeans" är enbart beskrivande för kläder som består av jeanstyг eller av tyг som ser ut som jeanstyг. Vad beträffar de andra kläderna har dessa ord inte en lika hög särskiljningsförmåga som ordet "gas", vilket inte har något samband med kläder (punkt 24 i det ifrågasatta

beslutet). Vidare är den grafiska beståndsdel "BLUE JEANS" i det ifrågavarande figurmärket av mindre betydelse, eftersom det är skrivet med mycket mindre bokstäver och framstår som enbart ett tillägg till ordet "gas".

- 35 På samma sätt har överklagandenämnden med fog kunnat anse att ordet "gas" utgjorde den mest framträdande beståndsdel av det varumärke som registreringsansökan avser eftersom ordet "station", även om det i sig har en viss innebörd, inte förändrar innebörden av ordet "gas" (punkt 27 i det ifrågasatta beslutet). Ordet "station" kan nämligen avse flera olika platser, antingen en ändhållplats för landtransport, ett försäljningsställe eller en plats för lagring av bränsle, och får endast sin slutgiltiga betydelse genom det attribut som läggs till ordet. Ordet "station" förstärker således innebörden av ordet "gas" utan att ge någon alternativ innebörd.
- 36 Vad beträffar de ifrågavarande kännetecknens mest framträdande beståndsdel är kännetecknen följaktligen visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt identiska.
- 37 Vad beträffar de motstående kännetecknen som helhet betraktade har överklagandenämnden utan att göra sig skyldig till ett bedömningsfel kunnat anse att den relevanta målgruppen inte minns skillnaderna mellan dessa kännetecken, som utgörs av dels den underordnade grafiska beståndsdel "BLUE JEANS", dels det underordnade ordmärket "station", utan kommer att komma ihåg beståndsdel "gas" (punkterna 27–29 i det ifrågasatta beslutet). Förstainstansrätten erinrar i detta avseende om att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet (dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).
- 38 Denna slutsats ifrågasätts inte genom förstainstansrättens resonemang i domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet HUBERT, som har åberopats av sökanden. I denna dom fäste förstainstansrätten avgörande vikt vid en grafisk beståndsdel och ord delar

som skilde sig åt i förhållande till det ord som var gemensamt för de motstående varumärkena, nämligen ordet "Hubert". Till skillnad från den grafiska beståndsdelens i förevarande mål var den grafiska beståndsdelens i det målet emellertid av särskilt stor betydelse. Såsom konstaterades ovan är beståndsdelens "BLUE JEANS" av underordnad betydelse och framstår enbart som ett tillägg till ordet "gas".

39 Mot bakgrund av att de varor som de ifrågakvarande varumärkena avser är identiska eller av liknande slag och att de motstående kännetecknen är av liknande slag, fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens slutsats, enligt vilken det föreligger en risk att den relevanta målgruppen förväxlar de ifrågakvarande varumärkena.

40 Eftersom en sådan förväxlingsrisk föreligger avseende samtliga de varor som registreringsansökan avser, även om den framstår som ännu större avseende jeanskläder, skall det ifrågasatta beslutet inte ogiltigförklaras i den mån det avser andra kläder än sådana i jeansstygn eller andra underkategorier av varor i klas. 25.

41 Mot bakgrund av det anförda skall talan ogillas.

Rättegångskostnader

42 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden har tappat målet, skall sökandenas yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande