

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 3 juli 2003 *

I mål T-129/01,

José Alejandro SL, Alicante (Spanien), företrädd av advokaten I. Temiño Ceniceros,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av F. López de Rego och J.F. Crespo Carrillo, båda i egenkap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

intervenient vid förstainstansrätten är,

Anheuser-Busch Inc., Saint Louis, Missouri (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaten V. von Bomhard,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 20 mars 2001 (ärende R 230/2000-1) i ett invändningsförfarande mellan Anheuser-Busch Inc. och José Alejandro SL,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 22 januari 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 7 maj 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket BUDMEN.

- 3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avsåg omfattas av klasserna 10, 16 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— klass 10 ”ortopediska skor”,

- klass 16 ”pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser) och emballeringsmaterial av papper och kartong”,

 - klass 25 ”kläder, fotbeklädnader och huvudbonader”.
- 4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 14/98 av den 2 mars 1998.
- 5 Den 1 juni 1998 invände intervenienten i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 mot registrering av det sökta varumärket med avseende på samtliga varor som avsågs i registreringsansökan. Den grund som åberopades till stöd för invändningen var sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundades på äldre nationella varumärken som registrerats i Danmark (nr 6703.1993) för alla varor i klasserna 16 och 25; i Irland för dels böcker, trycksaker, pappersvaror, skrivmaterial, kalendrar, gratulationskort, skrivplattor, plastfickor och pärmar, kontorsförnödenheter (utöver möbler), etiketter, självhäftande etiketter, affischer, spelkort, dukar och servetter av papper, glas- och flaskunderlägg, pappersfilter och näsdukar, fotografier, vykort, album, omslagspapper, avdragsbilder, alla omfattade av klass 16 (nr 151535), dels kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, sweatshirts, T-shirts, kepsar och strumpor som omfattas av klass 25 (nr 151537), och i Förenade kungariket för dels böcker, trycksaker, pappersvaror, skrivmaterial, kalendrar, gratulationskort, skrivplattor, plastfickor och pärmar, kontorsförnödenheter (utöver möbler), etiketter, självhäftande etiketter, affischer, spelkort, dukar och servetter av papper, glasunderlägg, pappersfilter och näsdukar, fotografier, vykort, album, omslagspapper, avdragsbilder med undantag för klister och lim och varor med samma beskrivning som klister och lim, vilka omfattas av klass 16 (nr 1458297),

dels sweatshirts, T-shirts, kavajer, ponchos, solskärmar, tröjor, koftor, overaller, västar, shorts, ytterkläder, nattskjortor, morgonrockar, underkläder, halsdukar, strand- och badkläder, kalsonger, hjälmar, skidoveraller, strumpbyxor, anoraker, byxor, kjolar, blusar, slipsar, strumpor, livremmar, handskar, klänningar, mössor, strandkor, stövlar, skor, morgontofflor och sandaler, alla omfattade av klass 25 (nr 1458299). Dessa varumärken utgörs av ordmärket BUD.

- 6 Invändningen godtogs delvis av harmoniseringsbyråns invändningsenhet, vilken genom beslut av den 17 december 1999 avslog ansökan om registrering av det varumärke som ansökan gällde med avseende på varorna kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, vilka omfattas av klass 25. Skälet var att kännetecknet BUD i det äldre danska varumärket nr 6703.1993 var identiskt med den första stavelsen i BUDMEN i det sökta varumärket och att de två varumärkena avsåg identiska varor i klass 25, vilket kunde leda till risk för förväxling hos allmänheten i Danmark.
- 7 Den 21 februari 2000 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 8 Överklagandet ogillades genom beslut av den 20 mars 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) av första överklagandenämnden. Beslutet delgavs sökanden den 27 mars 2001.
- 9 Överklagandenämnden ansåg att invändningsenhetens beslut var välgrundat, eftersom det fanns en risk för förväxling hos allmänheten på grund av att de varor som omfattas av det sökta varumärket och de varor som omfattas av de äldre varumärken som registrerats i Danmark (nr 6703.1993), i Irland (nr 151537) och i Förenade kungariket (nr 1458299) (nedan kallade de äldre varumärkena) är

identiska och att de motställda kännetecknen BUD och BUDMEN är visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt likartade (punkterna 15 och 19–21 i det ifrågasatta beslutet).

Förfarande och parternas yrkanden

- 10 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan avfattad på spanska som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 juni 2001.

- 11 Genom meddelande av den 3 september 2001 invände intervenienten, i den mening som avses i artikel 131.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler, mot att spanska skulle vara rättegångsspråk i förfarandet vid förstainstansrätten och begärde att rättegångsspråket skulle vara engelska. Sökanden hävdade härvid att engelska var angivet som andraspråk i varumärkesansökan i den mening som avses i artikel 115.3 i förordning nr 40/94 och att förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden förts på engelska.

- 12 Förstainstansrätten valde, med stöd av artikel 131.2 tredje stycket i rättegångsreglerna, spanska som rättegångsspråk, eftersom sökanden i enlighet med artikel 115.1 i förordning nr 40/94 hade ingivit den bestridda varumärkesansökan på spanska.

- 13 Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsinlaga den 21 december 2001. Intervenienten inkom med sin svarsinlaga den 2 januari 2002. Sökanden inkom med replik den 8 april 2002. Harmoniseringsbyrån inkom med duplik den 25 juni 2002.

- 14 Som en processledningsåtgärd uppmanade förstainstansrätten sökanden att uppgå vid förhandlingen vad denne ville uppnå med sina yrkanden.
- 15 Förhandlingen ägde rum den 22 januari 2003. Intervenienten var inte närvarande vid förhandlingen. Intervenientens ombud hade meddelat förstainstansrätten att det av skäl som låg utanför dennes kontroll var omöjligt för denne att närvara. Förstainstansrätten ansåg det inte nödvändigt att anmoda intervenienten att avge ett skriftligt yttrande över den fråga som ställts till sökanden.
- 16 Ordföranden på andra avdelningen avslutade det muntliga förfarandet den 26 mars 2003.
- 17 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ändra det ifrågasatta beslutet och bifalla talan och ansökan om gemenskapsvarumärke för alla varor i klass 25,
 - i andra hand ändra det ifrågasatta beslutet och bifalla talan och ansökan om gemenskapsvarumärke för fotbeklädnader, och
 - förordna att rättegångskostnaderna skall delas.

18 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla sökandens talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan och fastställa det ifrågasatta beslutet,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna, däribland intervenientens.

20 Under förhandlingen angav sökanden att denne med termen ändra avsåg ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet.

Huruvida sökandens yrkande kan tas upp till sakprövning

21 I den andra delen av sitt första och andra yrkande har sökanden begärt att förstainstansrätten skall bifalla ansökan om gemenskapsvarumärke för alla varor i klass 25, och i andra hand enbart för fotbeklädnader. Sökanden har således i sak

hemställt att harmoniseringsbyrån skall åläggas att registrera det sökta varumärket för de ifrågavarande varorna.

- 22 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar. Sökandens yrkanden om att ansökan om gemenskapsvarumärke skall bifallas för alla varor i klass 25, och i andra hand enbart för fotbeklädnader, skall således avvisas (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12).

Yrkandet om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet

- 23 Sökanden har åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 24 Sökanden har beträffande jämförelsen av de motställda kännetecknen bestritt överklagandenämndens konstaterande i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet att kännetecknen BUD och BUDMEN företer visuella likheter, eftersom den enda skillnaden mellan dem är stavelsen MEN i det sökta varumärket. Sökanden har

härvid hävdad att de visuella skillnaderna mellan de båda varumärkena är uppenbara med hänsyn till att de ifrågavarande kännetecknen inte innehåller några bilder, att de har en enda stavelse gemensam och att den sista stavelsen i det kännetecknet som avses i varumärkesansökan medför en klar visuell olikhet.

- 25 Avseende den fonetiska jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen har sökanden hävdad att den andra stavelsen MEN i det sökta varumärket, vilken ovillkorligen uttalas hörbart och tydligt på alla Europeiska unionens språk, är av avgörande betydelse för uttalet av kännetecknet BUDMEN som gör det möjligt att förbigå den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande varumärkena. Det äldre nationella varumärket BUD uttalas dessutom kort, koncist och hårt, medan det sökta varumärket BUDMEN uttalas längre.
- 26 Vad slutligen avser jämförelse av kännetecknen ur begreppssynpunkt, har sökanden hävdad att ordet BUDMEN inte betyder något på engelska och danska, vilka är den relevanta målgruppens språk, eftersom det är fråga om ett påhittat ord som satts samman av en slumpmässig eller fantasifull kombination av två stavelser som ger det sökta varumärket särskiljningsförmåga.
- 27 Sökanden anser i övrigt att överklagandenämnden, i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet, felaktigt fastslagit att genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfatta det ifrågasatta varumärket som en variant av de äldre nationella varumärkena, eftersom den särskiljande beståndsdel i de ifrågavarande varumärkena är BUD, och genomsnittskonsumenten skulle därmed kunna uppfatta MEN som användningsområdet. Enligt sökanden är det nämligen vare sig nödvändigt eller tillräckligt att använda ordet MEN tillsammans med den särskiljande beståndsdel i ett varumärke för att ange att varor som omfattas av klass 25 är avsedda för män. Varumärken som avses ange användningsområdet för en vara som omfattas av klass 25 är tvärtom vanligen sammansatta av en särskiljande beståndsdel följt av något av uttrycken ”för män”, ”för kvinnor” eller ”för barn”. I sin replik har sökanden framlagt handlingar för att styrka att kännetecknet som sammansatts av ordet MEN inte används för vissa kända varumärken för herrkläder.

- 28 Sökanden har inte bestritt överklagandenämndens påstående i punkt 15 i det ifrågasatta beslutet, att de varor som de äldre nationella varumärkena är registrerade för är identiska med de varor som det sökta varumärket avser.
- 29 Sökanden har avseende villkoren för saluföring av de ifrågavarande varorna anfört att intervenientens varor i klass 25 levereras som reklammaterial i förbindelse med ölmärket BUD. Sökanden har stött detta påstående med handlingar som bilagts ansökan. Sökanden har därutöver hävdad att intervenienten inte har visat att denne använt sitt varumärke för fotbeklådnader, vilket utgör sökandens främsta intresseområde. Sökanden har i detta hänseende till ansökan bilagt sju förklaringar från företrädare för olika handlare avseende att det inte finns någon risk för förväxling mellan de ifrågavarande varumärkena och avseende det sökta varumärkets särskiljningsförmåga.
- 30 Sökanden har dessutom anfört att domstolen i dom av den 14 september 1982 i mål 144/81, Keurkoop (REG 1982, s. I-2853; svensk specialutgåva volym 6, s. 491), punkt 24, angav att de exklusiva rättigheter som ett varumärke ger inte kan åberopas på ett oskäligt sätt när varumärkets huvudsakliga ändamål inte äventyras. I repliken har sökanden hävdad att denna princip tydligt legat till grund för systematiken i förordning nr 4094 och i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och att den underförstått kan uttydas ur harmoniseringsbyråns beslut.
- 31 Sökanden har slutligen åberopat registreringen av sitt spanska varumärke nr 1.984.896 BUDMEN. Det spanska patent- och varumärkesverkets beslut att godkänna detta varumärke, efter det att intervenienten invänt med avseende på det äldre nationella varumärket BUD, visar enligt sökanden att konsumenterna inte förväxlar de motställda varumärkena när dessa finns på marknaden samtidigt. Mängden registrerade gemenskapsvarumärken och internationella och nationella varumärken i klass 25 som innehåller kännetecknet BUD

(varibland varumärkena BUDGIE och BUDDYZ registrerade i Förenade kungariket, och varumärket BUDDY registrerat i Danmark, vilka avser varor i klass 25) utvisar att intervenienten varken har monopol på eller exklusiv rätt till kännetecknet BUD.

- 32 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis angett att den avhåller sig från att uttala sig i de delar av tvisten som med hänsyn till sin natur enbart avser meningsutbytet mellan sökanden och intervenienten och att harmoniseringsbyråns argument endast hänför sig till frågan om tillämpningen av bestämmelserna om gemenskapsvarumärken som den anser det nödvändigt att klargöra.
- 33 Harmoniseringsbyrån anser beträffande jämförelsen av varumärkena att de motställda varumärkena liknar varandra ur visuell, fonetisk och begreppsmässig synpunkt. Avseende den sistnämnda anser harmoniseringsbyrån att kännetecknet BUDMEN riskerar att delas upp i delarna BUD och MEN. Enligt harmoniseringsbyrån är delen MEN beskrivande och saknar särskiljningsförmåga i den meningen att den åsyftar användningsområdet för de varor som det sökta varumärket avser.
- 34 Harmoniseringsbyrån anser således att överklagandenämnden, med en korrekt tillämpning av lagstiftningen och gemenskapens rättspraxis på området, haft fog för sitt beslut att förväxlingsrisk föreligger mellan de motställda varumärkena.
- 35 Enligt intervenienten var invändningsenhetens och överklagandenämndens ställningstagande, att förväxlingsrisk förelåg mellan de ovannämnda varumärkena, välgrundat. De ifrågavarande varumärkena är nämligen visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt likartade. Intervenienten anser härvid att suffixet MEN i det sökta varumärket BUDMEN inte bara av engelskspråkiga, utan även av danska konsumenter, uppfattas som en beskrivande del såsom en angivelse av den manliga naturen hos eller det manliga ändamålet för de kläder, fotbeklädnader och huvudbonader som avses med det sökta varumärket. Intervenienten har

därför hävdar att suffixet MEN kommer i andra hand efter den dominerande delen BUD, vilken uppfattas som ursprungsangivelse för varorna.

Förstainstansrättens bedömning

- 36 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre 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 för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”. Med äldre varumärken avses dessutom enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 37 Enligt domstolens praxis i fråga om tolkningen av artikel 4.1 b i direktiv 89/104, vilken i huvudsak har samma normativa innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, 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 (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Claudia Oberhauser mot harmoniseringsbyrå — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).
- 38 Enligt denna rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål

C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 26).

- 39 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och omvänt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och att denna risk måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.
- 40 Frågan hur varumärkena uppfattas av genomsnittskonsumenten av ifrågavarande varor eller tjänster är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumenten av de berörda varorna vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till den omständigheten att genomsnittskonsumenten endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
- 41 Med hänsyn till att de äldre varumärkena är registrerade i Danmark, Irland och Förenade kungariket och till att de ifrågavarande varorna är avsedda för löpande konsumtion (kläder, fotbeklädnader och huvudbonader), skall bedömningen av

förväxlingsrisken göras i förhållande till en målgrupp sammansatt av genomsnittskonsumenter från dessa tre medlemsstater (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrå, Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 48).

42 Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall förstainstansrätten kontrollera överklagandenämndens jämförelse mellan dels de berörda varorna, dels de motställda kännetecknen.

43 Överklagandenämnden ansåg att de varor som avses med de äldre nationella varumärkena och som omfattas av klass 25 är identiska med varorna kläder, fotbeklädnader och huvudbonader som angivits i varumärkesansökan (punkt 15 i det ifrågasatta beslutet). Sökanden har inte bestritt överklagandenämndens påstående i denna del.

44 Det är därmed ostridigt mellan parterna att de varor som omfattas av de motställda varumärkena är identiska.

45 Beträffande jämförelsen mellan kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Förstainstansrätten gör därför en jämförelse mellan de motställda kännetecknen i förevarande fall avseende visuell likhet, ljudlighet och begreppsmässig likhet.

46 Överklagandenämnden har i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet med fog angivit att båda kännetecknen är ordmärken som skall skrivas som vanligt och med versaler.

De äldre varumärkena omfattar en enda stavelse om tre bokstäver. Det sökta varumärket utgörs av två stavelser om vardera tre bokstäver.

- 47 Beträffande jämförelsen av den visuella likheten konstaterar förstainstansrätten att den första stavelsen BUD i det sökta gemenskapsvarumärket motsvarar den enda stavelsen i det kännetecknet som utgör de äldre varumärkena och att den enda skillnaden utgörs av att det sökta gemenskapsvarumärket innehåller en andra stavelse MEN. Såsom intervenienten med rätta har anfört skall suffixet MEN anses vara underordnat beståndsdelens BUD, eftersom den kommer i andra hand i kännetecknet. Förstainstansrätten anger i övrigt att det sökta varumärket innesluter hela det kännetecknet som utgör de äldre nationella varumärkena.
- 48 Vad avser jämförelsen av ljudlikheten har överklagandenämnden angett att de båda kännetecknen börjar med samma bokstäver och att de uttalas på samma sätt, eftersom den andra stavelsen i det sökta gemenskapsvarumärket är mindre hörbar än den första stavelsen. Överklagandenämnden menade därför att varumärkena är likartade med avseende på ljud (punkt 20 i det ifrågasatta beslutet).
- 49 Förstainstansrätten konstaterar att beståndsdelens BUD, som är den enda beståndsdelens i de äldre nationella varumärkena, även utgör den första stavelsen i det sökta varumärket, att denna del betonas och att den således är den dominerande i förhållande till den andra stavelsen MEN.
- 50 Med hänsyn till att den dominerande stavelsen i det sökta varumärket är identisk med de äldre nationella varumärkena drar förstainstansrätten slutsatsen att det var befogat av överklagandenämnden att finna att de ifrågasatta varumärkena företer visuell likhet och ljudlikhet.

- 51 Beträffande jämförelsen av den begreppsmässiga likheten mellan de motställda varumärkena anger förstainstansrätten, såsom harmoniseringsbyrå och intervenienten med fog har hävdad, att beståndsdelen MEN utgörs av det engelska ordet ”men” (män) och kan förstås så i den engelskspråkiga delen av gemenskapen och i de medlemsstater där, såsom i Danmark, kunskaperna i engelska är mycket utbredda. Vid sådana omständigheter är det mycket troligt att målgruppen anser att varumärket BUDMEN är härlett från kännetecknet BUD.
- 52 Förstainstansrätten anmärker i detta hänseende att, mot bakgrund av de skillnader som vanligtvis finns mellan kläder för män och för kvinnor, en upplysning om att kläderna är avsedda för manliga konsumenter utgör ett väsentligt kännetecken för varorna i fråga, vilket den relevanta målgruppen tar hänsyn till (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrå (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 34).
- 53 Suffixet MEN i det sökta varumärket är därför ägnat att ha en innebörd som är suggestiv eller till och med beskrivande för den relevanta målgruppen i den mening att de kläder, fotbeklädnader och huvudbonader som det ovannämnda varumärket omfattar är avsedda för en manlig kundkrets. Det skall i detta avseende anmärkas att allmänheten i allmänhet inte anser att en beskrivande beståndsdelen i ett sammansatt varumärke utgör en särskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som varumärket ger.
- 54 Härav följer att första stavelsen BUD i begreppsmässigt hänseende skall anses utgöra den dominanta beståndsdelen av det sökta varumärket.
- 55 Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall det beaktas att genomsnittskonsumenten endast bevarar en oklar minnesbild av varumärket och tillmäter den framträdande delen i varumärket en övervägande betydelse, vilket gör det möjligt för konsumenten att vid ett senare köp identifiera det valda varumärket. När

genomsnittskonsumenten finner klädesplagg som försetts med varumärket BUDMEN är det troligt eller uppenbart att det finns risk för att dessa varor antas ha samma kommersiella ursprung som klädesplagg som saluförs under det äldre varumärket BUD (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 48).

56 Beträffande de omständigheter under vilka de ifrågavarande varorna saluförs, är sökandens argument, att de äldre nationella varumärkena förknippas med öl medan det sökta varumärket endast syftar på fotbeklädnader, betydelselöst. Intervenienten har nämligen i förevarande mål inte åberopat det eventuella renommé som de äldre varumärkena kan ha avseende öl, och intervenienten har heller inte visat att varumärkena har uppnått något anseende med avseende på de varor som de registrerats för och i synnerhet avseende kläder. Såsom intervenienten med fog har anfört, saknar hänvisningen till den nuvarande användningen av dessa varumärken och till att dessa kan associeras med det sökta varumärket relevans under dessa förhållanden.

57 Förstainstansrätten skall däremot bedöma de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan konfronteras på marknaden. Förstainstansrätten påpekar härvid att det inom klädbranschen är vanligt att samma varumärke har olika utformning beroende på vilken vara som avses. Det är också vanligt att samma företag använder undervarumärken (kännetecken som härrör från ett huvudvarumärke och som har en med detta gemensam dominerande del) för att särskilja sina olika produktionsserier (dam, herr, ungdom). Vid dessa omständigheter är det tänkbart att den relevanta målgruppen tror att kläderna som avses med de motställda varumärkena visserligen härrör från två skilda varusortiment men att de kommer från samma företag (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 49). Överklagandenämnden gjorde därmed en riktig bedömning då den fastslog att allmänheten kunde komma att tro att de varor som avsågs med varumärket BUDMEN utgjorde en del av en ny produktserie som salufördes av innehavaren av varumärket BUD eller av ett företag som var ekonomiskt knutet till detta (punkt 22 i det ifrågasatta beslutet).

- 58 Med hänsyn till det slags varor som avses med de motställda varumärkena är olikheterna mellan kännetecknen i fråga inte tillräckliga för att undanröja risken för förväxling hos målgruppen.
- 59 Denna slutsats bekräftas genom samspelet mellan de olika faktorer som skall beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Det är ostridigt att de varor som avses med det sökta varumärket och de som omfattas av de äldre nationella varumärkena är identiska. En följd av denna varuslagsidentitet är att eventuella olikheter mellan de ifrågavarande kännetecknen minskar i betydelse. Såsom domstolen har angivit kan det nämligen finnas en risk för förväxling trots att det föreligger en låg grad av likhet mellan varumärkena, om de varor eller tjänster som omfattas av dessa liknar varandra i stor utsträckning och om det äldre varumärket har stor särskiljningsförmåga (domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21, och ELS, punkt 77).
- 60 Denna slutsats motsägs inte av sökandens övriga argument.
- 61 Vad först beträffar sökandens påstående att det ifrågasatta beslutet inte står i överensstämmelse med beslutspraxis vid invändningsenheten och överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån, konstaterar förstainstansrätten främst att sökanden inte har visat på något sakläge som varit jämförbart med förevarande mål. Förstainstansrätten erinrar därefter om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna skall bedömas enbart på grundval av förordning nr 40/94, i den tolkning gemenskapsdomstolarna givit denna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31). Argumentet att det ifrågasatta beslutet inte står i överensstämmelse med harmoniseringsbyråns beslutspraxis saknar därför betydelse.

- 62 Vad därefter avser sökandens påstående att det spanska patent- och varumärkesverket beslutat att godkänna dennes spanska varumärke nr 1.984.896 BUDMEN, efter det att intervenienten invänt med avseende på det äldre nationella varumärket BUD och att detta beslut utvisar att konsumenterna inte förväxlar de motställda varumärkena när dessa finns på marknaden samtidigt, konstaterar förstainstansrätten att de äldre varumärkena i förevarande mål, såsom harmoniseringsbyrån och intervenienten har angett, åtnjuter skydd i Förenade kungariket, Irland och Danmark. Spanien utgör därför inte det relevanta området för bedömning av risken för förväxling av de motställda varumärkena. Argumentet att varumärkena finns samtidigt i denna medlemsstat är därför irrelevant.
- 63 Vad för det tredje gäller de av sökandens påståenden som grundas på att det finns gemenskapsvarumärken och internationella och nationella varumärken som registrerats för varor i klass 25 och som innehåller kännetecknet BUD, vilket enligt sökanden utvisar att intervenienten varken har monopol på eller exklusiv rätt till detta kännetecken, är det tillräckligt att ange att dessa varumärken, som harmoniseringsbyrån har hävdad, inte har något som helst samband med förevarande mål. Dessa påståenden saknar således fullständigt relevans för bedömningen av risken för förväxling mellan de i förevarande mål motställda varumärkena.
- 64 Sökanden har utifrån domen i det ovannämnda målet Keurkoop slutit sig till argumentet att de exklusiva rättigheter som ett varumärke ger inte kan åberopas på ett oskäligt sätt när varumärkets huvudsakliga ändamål inte äventyras. Förstainstansrätten finner att detta argument saknar relevans. Möjligheten att på grundval av ett äldre varumärke invända mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, för att undvika risken att allmänheten förväxlar varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, omfattas av det särskilda föremålet för varumärkesrätten i den tolkning gemenskapsdomstolarna givit detta, nämligen varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig all användning av varumärket som kan förvansa ursprungsgarantin (domstolens dom av den 11 juli 1996 i mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996, s. I-3457, punkt 48, och av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boeringer Ingelheim m.fl., REG 2002, s. I-3759, punkterna 12 och 13).

- 65 Av vad anförts följer att överklagandenämnden hade fog för att finna att det fanns en risk för förväxling mellan den ifrågasatta varumärkesansökan BUDMEN och de äldre nationella varumärkena.
- 66 Det ovan förda resonemanget kan tillämpas i sin helhet på alla de varor som det sökta varumärket avser, nämligen kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Förstainstansrätten anger i detta avseende att, med hänsyn till att de varor som avses med de motställda varumärkena är identiska, bedömningen av förväxlingsrisken är likadan avseende samtliga varor som berörs av det sökta varumärket. Härav följer att överklagandenämnden hade fog för att finna att förväxlingsrisk förelåg beträffande samtliga varor som avses med det sökta varumärket, inbegripet fotbeklädnader som avses i sökandens andrahandsyrkande.
- 67 De handlingar som har bifogats ansökan, sökandens replik och intervenientens svarsinlägga, och som inte har framlagts vid överklagandenämnden kan inte beaktas med hänsyn till att talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån fattar. Förstainstansrättens uppgift är nämligen inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har förebringats vid denna. Att godta sådan bevisning skulle dessutom strida mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Den nya bevisning som sökanden och intervenienten lagt fram för första gången vid förstainstansrätten skall därför avvisas, utan att det är nödvändigt att pröva dess bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-0000, punkt 49).
- 68 Av det ovan anförda följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- ⁶⁹ Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Forwood

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 juli 2003.

H. Jung

N.J. Forwood

Justitiesekreterare

Ordförande