

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 24 november 2005 *

I mål T-346/04,

Sadas SA, Tourcoing (Frankrike), företrätt av advokaten A. Bertrand,

sökande,

mot

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

svarande,

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

* Rättegångsspråk: franska.

LTJ Diffusion SA, Colombes (Frankrike), företrätt av advokaterna F. Fajgenbaum och S. Lederman,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 juni 2004 (ärende R 393/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan Sadas SA och LTJ Diffusion SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 augusti 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 januari 2005,

efter förhandlingen den 6 juli 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 9 september 1996, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke för vilket registrering söktes är ordkännetecknet ARTHUR ET FELICIE.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 16, 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, med hänsyn till den inskränkning sökanden gjort under invändningsförfarandet, följande beskrivning:

— Klass 16: "Postorderkatalog."

- Klass 24: "Vävnader för textil användning; sängkläder och borddukar."
- Klas. 25: "Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska); huvudbonader, samtliga varor är avsedda för barn och säljs via postorder och specialbutiker som säljer varor ur katalogen."
- 4 Ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 24/98 av den 6 april 1998.
- 5 Intervenienten framställde den 2 juli 1998 med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Invändningen grundades dels på den franska registreringen nr 17 731 av den 16 juni 1983, vilken förnyats den 14 juni 1993, dels på den internationella registreringen nr 539 689 av den 31 maj 1989, som gällde i Tyskland, Österrike, Spanien och Benelux. De båda äldre figurmärkena har följande utseende:
- 
- 6 Invändningen omfattade en del av de varor som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke, nämligen varor i klasserna 24 och 25. Den grundades på alla de varor som omfattades av de äldre varumärkena, nämligen "textilier, både konfektionskläder och skräddarsydda kläder inklusive stövlar, skor och tofflor", som ingår i klass 25.

- 7 De grunder som anförts till stöd för invändningen är de som avses i artikel 8.1 a och b i förordning nr 40/94.
- 8 Invändningsenheten avslag invändningen genom beslut av den 8 oktober 1999 (nedan kallat invändningsenhetens beslut av den 8 oktober 1999). Invändningsenheten fann att de motstående kännetecknen varken var identiska eller liknade varandra. Eftersom intervenienten inte hade gjort gällande några omständigheter som kunde påverka bedömningen av förväxlingsrisken, till exempel handlingar som möjliggjorde en bedömning av hur kända de äldre varumärkena var i de berörda länderna, fann invändningsenheten vidare att det inte kunde föreligga någon förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, oavsett i vilken utsträckning de varor som omfattades av respektive varumärke var identiska eller av liknande slag. Det var således inte nödvändigt att jämföra varorna.
- 9 Den 7 december 1999 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut av den 8 oktober 1999 hos harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 10 Tredje överklagandenämnden avslag genom beslut av den 19 juni 2002 överklagandet vad gäller tillämpningen av artikel 8.1 a i förordning nr 40/94 och ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut av den 8 oktober 1999 i den del det innebar ett avslag på invändningen på grund av att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena. Tredje överklagandenämnden fann att det förelåg betydande likheter mellan dessa och återförvisade ärendet till invändningsenheten för att denna skulle pröva huruvida det förelåg en förväxlingsrisk och därvid beakta bland annat en jämförelse av varorna, inskränkningen av förteckningen över de varor som sökanden åberopat liksom betydelsen av de nya handlingar som parterna gett in och som enligt överklagandenämnden kunde tillåtas ligga till grund för bedömningen.

- 11 Genom beslut av den 22 april 2003 (nedan kallat invändningsenhetens beslut) biföll invändningsenheten delvis invändningen. Invändningsenheten fann för det första att de aktuella varumärkena inte var identiska och att artikel 8.1 a i förordning nr 40/94 inte var tillämplig. Invändningsenheten fann för det andra att det förelåg en förväxlingsrisk, vilken inbegrep en risk för association, beträffande varorna i klass 25. Invändningsenheten fann likaså att det äldre franska varumärket var tämligen välkänt på den franska marknaden.
- 12 Den 18 juni 2003 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 13 Första överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 7 juni 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Med hänsyn till att de aktuella varumärkena företer betydande likheter, att respektive varor är identiska, att det äldre varumärket i sig har hög särskilningsförmåga och att det är välkänt på marknaden, fann första överklagandenämnden att orden "et" och "Félicie", som ingick i det sökta varumärket, inte kunde undanröja den förväxlingsrisk som kunde uppstå hos franska konsumenter avseende varor som omfattas av klass 25.

Parternas yrkanden

- 14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ändra det ifrågasatta beslutet,

- ogiltigförklara invändningsenhetens beslut, och
- förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

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

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- fastställa det ifrågasatta beslutet,
- fastställa invändningsenhetens beslut, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artikel 81 i förordning nr 40/94.

Huruvida handlingar som getts in först vid förstainstansrätten skall tillåtas

- 17 Intervenienten har gjort gällande att bilagorna 15 och 21–30 till ansökan är nya handlingar, eftersom de inte getts in vid harmoniseringsbyrån. De skall därför avvisas.
- 18 Bilagorna 22–24, 26 och 27 utgörs av utskrifter från webbplatser, vilka gjordes efter det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. I bilaga 25 redogörs det för resultaten av en undersökning som undersökningsföretaget Ipsos (nedan kallad Ipsosundersökningen) genomförde mellan den 22 och den 28 juli 2003. Denna undersökning återfinns inte i den administrativa akten. Bilaga 16, innehållande resultaten av en sökning på Internet den 17 juni 2003, har heller inte ingetts till harmoniseringsbyrån.
- 19 Dessa handlingar som getts in först vid förstainstansrätten får därför inte beaktas. Talan vid förstainstansrätten syftar nämligen till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat, och förstainstansrätten skall därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid förstainstansrätten. Ovannämnda handlingar skall således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (En ölflaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 52, av den 10 november 2004 i mål T-396/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (Formen på en karamell), REG 2004, s. II-3821, punkt 24, och av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån — Johnson & Johnson (mon BeBé), REG 2005, s. II-1401, punkt 29).
- 20 I bilagorna 15 och 21 återfinns ett beslut av första överklagandenämnden av den 25 juli 2001 respektive ett avgörande av tribunal de grande instance de Paris av den

23 januari 2004. Även om dessa handlingar getts in för första gången vid förstainstansrätten, är de inte bevisning i dess rätta bemärkelse utan rör harmoniseringsbyråns beslutspraxis och nationell rättspraxis som en part, även efter förfarandet vid harmoniseringsbyrån, har rätt att åberopa.

- 21 Bilagorna 28–30, vilka utgörs av handlingar som enligt förstainstansrättens rättegångsregler skall inges, det vill säga ett utdrag ur handelsregistret avseende sökanden, en kopia av sökandens ombuds identitetshandlingar och ombudets fullmakt, skall däremot tillåtas.

Prövning i sak

- 22 Sökanden har till stöd för sin talan i huvudsak anfört en grund som rör åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 23 Sökanden har främst gjort gällande att överklagandenämnden underlät att beakta ett flertal omständigheter som borde ha föranlett den att slå fast att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Till dessa omständigheter hör bland annat att det äldre varumärket, till följd av registreringen av tiotals andra varumärken för kläder innehållande ordet Arthur, har en i sig svag särskiljningsförmåga och att det kännetecken som omfattas av ansökan redan före invändningsförfarandet var välkänt på marknaden. De aktuella varumärkena existerar vidare parallellt på den franska marknaden och sökandens och intervenientens distributionskanaler liksom de varor som marknadsförs är olika. Slutligen framgår det av Ipsosundersökningen att det inte föreligger någon som helst förväxlingsrisk.

- 24 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning av förväxlingsrisken.
- 25 Förstainstansrätten erinrar om att det sökta varumärket enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, inte skall 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 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 enligt artikel 8.2 a ii och iii i förordning nr 40/94 varumärken som registrerats i en medlemsstat och varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.
- 26 Det framgår av fast rättspraxis att det 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.
- 27 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de berörda kännetecknen och varorna eller tjänsterna, och med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).

Omsättningskretsen

- 28 I förevarande fall är de äldre varumärkena ett nationellt franskt varumärke och ett internationellt varumärke med rättsverkan i Tyskland, Österrike, Spanien och Benelux. Det är ostridigt mellan parterna att det ifrågasatta beslutet är grundat uteslutande på det äldre franska varumärket. Förstainstansrättens bedömning skall således begränsas till att omfatta risken för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre franska varumärket (nedan kallat varumärket Arthur) och därmed endast avse Frankrike.
- 29 Sökanden har invänt mot definitionen av omsättningskretsen och har anfört att de varor som marknadsförs av intervenienten, liksom sökandens egna varor, inte riktar sig till samma omsättningskrets. Endast sökandens varor riktar sig nämligen till barn mellan två och tolv år. Detta argument kan inte godtas. Eftersom det är vuxna som köper barnkläder, riktar sig nämligen de varor som omfattas av det sökta varumärket både till vuxna och barn. Detta gäller även intervenientens varor, eftersom de kan innefatta barnkläder.
- 30 Eftersom de ifrågavarande varorna är konsumentvaror utgörs omsättningskretsen av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna franska genomsnittskonsumenter.

Jämförelsen av varorna

- 31 Överklagandenämnden fann att de varor som omfattades av det äldre varumärket var identiska med sökandens varor.

- 32 Sökanden har kritiserat denna bedömning och har betonat att, även om båda varumärkena avser beklädnadsartiklar, de varor som intervenienten marknadsför nästan uteslutande består av inomhuskläder för fritidsbruk (kalsonger, pyjamas etc.) för män, kvinnor och barn. Sökanden själv marknadsför emellertid gångkläder och skor som är avsedda endast för barn mellan två och tolv år. De kläder som sökanden respektive intervenienten marknadsför har således inte samma funktion. Försäljningssätten är inte heller likadana, eftersom sökanden distribuerar sina varor genom postorderförsäljning medan intervenienten huvudsakligen distribuerar sina varor via stormarknader och butiker. Den låga försäljningsandel (5 procent) som intervenienten uppnår genom postorderförsäljning liksom den låga försäljningsandel (5 procent) som sökanden uppnår genom försäljning i butiker räcker inte för att det skall anses att försäljningssätten är identiska.
- 33 Bedömningen av huruvida de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag skall ske med beaktande av samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan dessa varor eller mellan dessa tjänster. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).
- 34 Då de varor som det äldre varumärket avser inbegriper de varor som det sökta varumärket avser, skall dessa varor dessutom anses identiska (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrå — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, II-4359, punkterna 32 och 33).
- 35 Jämförelsen skall omfatta de varor som avses med registreringen av de aktuella varumärkena och inte de varor för vilka varumärket faktiskt har använts om det inte, till följd av en sådan begäran som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, visar sig att det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor för vilka det har registrerats. I så fall skall det äldre varumärket vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna. Någon sådan begäran har inte

framställt i förevarande fall. De varor som omfattas av det äldre varumärket och som skall beaktas vid jämförelsen är således alla de varor för vilka detta varumärke registrerats.

- 36 I förevarande fall har det äldre varumärket registrerats för "textilier, både konfektionskläder och skräddarsydda kläder inklusive stövlar, skor och tofflor", som ingår i klass 25. Sökandens varor som är aktuella i förevarande mål utgörs av "kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska); huvudbonader samtliga varor är avsedda för barn och säljs via postorder och specialbutiker som säljer varor ur katalogen" som också de ingår i klass 25.
- 37 De förstnämnda varorna inbegriper de sistnämnda. De varor för vilka det äldre varumärket har registrerats är inte begränsade till en viss åldersgrupp eller ett visst försäljningssätt.
- 38 Eftersom de varor som omfattas av det äldre varumärket också kan vara avsedda för barn, påverkas inte, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har konstaterat, identiteten hos varorna av hänvisningen i ansökan om gemenskapsvarumärke till denna specifika omsättningskrets. Eftersom det heller inte i varumärkesregistret avseende det äldre varumärket anges något specifikt försäljningssätt, kan de varor som omfattas av detta varumärke också distribueras genom ett postorderförsäljningsnät, till exempel en katalog, i likhet med de varor som omfattas av det sökta varumärket.
- 39 Överklagandenämnden har således inte begått något fel genom att slå fast att de varor som omfattas av de motstående varumärkena var identiska.

Jämförelsen av kännetecknen

- 40 Av fast rättspraxis framgår att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som dessa ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrå — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 41 Sökanden anser att kännetecknen inte liknar varandra medan harmoniseringsbyrå och intervenienten anser att så är fallet.
- 42 Följande kännetecken skall jämföras:

	ARTHUR ET FELICIE
äldre varumärke	sökt varumärke

- 43 Överklagandenämnden uppgav i det ifrågasatta beslutet endast att "varumärkena företer betydande likheter". De omständigheter som ligger till grund för över-

klagandenämndens uppfattning återfinns i invändningsenhetens beslut som har följande lydelse:

”Det är uppenbart att ordet [A]rthur är gemensamt för båda varumärkena. Detta ord är det enda ordet i det äldre varumärket och utgör den inledande visuella och akustiska beståndsdelen i det sökta varumärket. Även om det äldre varumärket har en specifik kalligrafisk utformning, skall inflytandet av dess figurativa utseende inte överskattas. Ordet [A]rthur är fortfarande fullt läsligt i det äldre varumärket och utgör till och med dess mest framträdande och särskiljande del. Ordet [F]élicie som lagts till i ansökan om gemenskapsvarumärke har visserligen en särskiljande roll men dess betydelse minskas genom att ordet står sist. För en normalt uppmärksam genomsnittskonsument dras uppmärksamheten först och främst till den inledande beståndsdelen, nämligen ordet [A]rthur. Överklagandenämnden kan i begreppsmässigt hänseende inte utesluta att det sökta gemenskapsvarumärket framkallar uppfattningen hos allmänheten att utbudet av varor som saluförs under varumärket Arthur har utvidgats. Det sökta gemenskapsvarumärket skulle kunna uppfattas som en variant av det äldre varumärket ägnat att visa att detta varumärke hädanefter även riktar sig till en kvinnlig kundkrets. Överklagandenämnden finner följaktligen att varumärkena företer betydande likheter.”

- 44 Sökanden har gjort gällande att det varumärke för vilket företaget ansökt om registrering är ett sammansatt varumärke som består av tre ord som återges med raka tryckbokstäver i typsnittet sansserif. Det äldre varumärket består däremot av ett enda ord, vilket återges i form av en handskriven signatur i skrivstil med en punkt mellan bokstaven A:s två ben. Det gemensamma ordet Arthur, vilket i sig har svag särskiljningsförmåga, har olika utseende i de båda varumärkena, och i det sökta varumärket förekommer också ordet Félicie. Detta är enligt sökanden omständigheter av väsentlig särskiljande betydelse. Verkan av att det sökta varumärket inleds med ordet Arthur mildras avsevärt genom styrkan i orden et och Félicie, även om dessa står sist.

- 45 Dessa argument kan inte godtas.

46 Orddelen Arthur skall anses vara det äldre varumärkets framträdande beståndsdel. De figurativa beståndsdelarna är nämligen av underordnad betydelse, eftersom punkten är oväsentlig och den särskilda kalligrafin inte medger en identifiering av de berörda varornas ursprung oberoende av ordet Arthur. Det sökta varumärket består av den samordnande konjunktionen et och de två orden Arthur och Félicie, vilka oberoende av sin placering, a priori, inte kan särskiljas. Eftersom det sökta varumärket inleds med ordet Arthur skall detta emellertid anses som dess framträdande beståndsdel.

47 Eftersom det äldre varumärkets figurativa beståndsdelar är av underordnad betydelse i förhållande till dess orddel, kan jämförelsen av kännetecknen i visuellt hänseende göras endast på grundval av orddelen. Bedömningen av förväxlingsrisken, med avseende på kännetecknens likhet, skall därvid grundas på det helhetsintryck som dessa ger. Eftersom det sökta varumärket ARTHUR ET FELICIE fullständigt inbegriper det äldre varumärket Arthur, är olikheten som följer av att orden et och Félicie också ingår i slutet av det sökta varumärket inte tillräckligt stor för att undanröja den likhet som följer av att den framträdande beståndsdel, nämligen Arthur, i det sökta varumärket är gemensam. Eftersom ansökan gäller registrering av varumärket ARTHUR ET FELICIE som ordmärke, finns det inte heller något hinder för att det används med olika skrivsätt, till exempel ett sätt som liknar det äldre varumärkets. Av detta följer att de aktuella kännetecknen skall anses likna varandra i visuellt hänseende.

48 Sökanden har i fonetiskt hänseende gjort gällande att varumärket ARTHUR ET FELICIE, som innehåller sex stavelser, uttalas på ett "mycket längre och rikare sätt" än varumärket Arthur, som innehåller två stavelser. Varumärkena skiljer sig därför avsevärt åt såväl i fråga om sekvenser och rytm som antal orddelar.

49 Dessa argument kan inte godtas. Att den framträdande delen i det sökta varumärket helt innefattar det kännetecknet som utgör det äldre varumärket medför att det finns

en betydande fonetisk likhet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, *New Look mot harmoniseringsbyrån — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 37).

- 50 I begreppsmässigt hänseende har sökanden gjort gällande att varumärket ARTHUR ET FELICIE, till skillnad från varumärket Arthur, betecknar ett par av olika kön.
- 51 Förstainstansrätten påpekar att det äldre varumärket består av mansnamnet Arthur medan det sökta varumärket består av samma mansnamn, en samordnande konjunktion och ett kvinnonamn. Eftersom de båda innehåller samma mansnamn, kan en viss begreppsmässig likhet inte uteslutas, även om det sökta varumärket förefaller beteckna ett par. Tillägget av ett kvinnligt namn till namnet Arthur kan nämligen ge intrycket att det rör sig om en utvidgning eller en variant av det varumärke som endast består av namnet Arthur.
- 52 Överklagandenämnden har således inte begått något fel genom att slå fast att de aktuella kännetecknen företedde betydande likheter.
- 53 Förstainstansrätten skall därefter göra en helhetsbedömning av de aktuella kännetecknen för att avgöra huruvida det föreligger en förväxlingsrisk.

Förväxlingsrisken

- 54 Enligt fast rättspraxis gäller att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, *SABEL*, REG 1997, s. I-6191, punkt 24). De

varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se analogt domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

55 För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen bedöma huruvida det har hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 49, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).

56 Vid denna bedömning skall hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det beskriver de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se analogt domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23).

57 Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall således beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan kännetecknen, mellan varorna och mellan tjänsterna är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling (se analogt domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 24, samt förstainstansrättens dom av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 61, och av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 mot harmoniseringsbyrån — Nabeiro Silveira (Galáxia), REG 2004, s. II-1765, punkt 30).

- 58 Överklagandenämnden fann att det äldre varumärket Arthur hade stor särskiljningsförmåga, både i sig och på grund av dess intensiva bruk. Vid tidpunkten för ansökan om detta varumärke, det vill säga år 1983, hade det inte visats att det i Frankrike förekom andra varumärken bestående av namnet Arthur, ensamt eller tillsammans med ett annat ord, som betecknade varor som ingick i klass 25. Alla de varumärkesansökningar som sökanden hänvisat till hade nämligen inkommit senare. Det hade heller inte visats att detta namn ofta användes i modebranschen. Överklagandenämnden fann att det inte fanns något begreppsmässigt samband mellan de varor som betecknades med det äldre varumärket och namnet Arthur och att detta varumärke därför inte kunde anses ha en i sig svag särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden fann dessutom att, genom användningen av det äldre varumärket sedan det hade registrerats, detta otvivelaktigt var tämligen välkänt i fråga om i synnerhet underkläder och inomhuskläder för fritidsbruk för såväl vuxna som barn.
- 59 Sökanden har bestritt att det äldre varumärket i sig har hög särskiljningsförmåga. Sökanden har däremot inte bestritt att det äldre varumärket är välkänt på marknaden utan har endast hävdatt att omständigheten att varumärket är välkänt inte i sig räcker för att det skall uppstå en risk för förväxling.
- 60 Förstainstansrätten erinrar om att ett varumärke kan ha hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att det är välkänt på marknaden. Eftersom sökanden inte har bestritt att det äldre varumärket är välkänt, vilket harmoniseringsbyrån slog fast efter en bedömning av den bevisning härom som intervenienten självant ingett, skall denna omständighet anses styrkt, och det äldre varumärket åtnjuter således ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga, och detta även om det äldre varumärket inte i sig har hög särskiljningsförmåga. Det saknas under dessa omständigheter skäl att pröva huruvida det äldre varumärket har en i sig svag särskiljningsförmåga på grund av att det parallellt förekommer tiotals varumärken för kläder innehållande ordet Arthur, vilket sökanden har påstått.

- 61 Även om det äldre varumärkets särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken (se analogt domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 24) är detta emellertid endast en av de omständigheter som skall bedömas. Förväxlingsrisk kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har svag särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen och de varor eller tjänster som avses är likartade (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrå — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61).
- 62 Förstainstansrätten skall nu ta ställning till sökandens påstående att den omständigheten att det äldre varumärket och det franska varumärket ARTHUR ET FELICIE existerar parallellt utesluter varje risk för förväxling.
- 63 Visserligen är det inte helt uteslutet att den omständigheten att dylika varumärken existerar parallellt på marknaden i vissa fall eventuellt kan minska den risk för förväxling av två motstående varumärken som konstaterats av de olika instanserna vid harmoniseringsbyrå. En sådan möjlighet kan dock endast beaktas för det fall den som ansöker om gemenskapsvarumärket i fråga åtminstone under förfarandet vid harmoniseringsbyrå avseende relativa registreringshinder vederbörligen har visat att skälet till att varumärkena kunde existera parallellt var att det saknades risk för att omsättningskretsen skulle förväxla det franska varumärket ARTHUR ET FELICIE med intervenientens äldre varumärke, som utgör grunden för invändningen, och under förutsättning att det franska varumärket ARTHUR ET FELICIE och de motstående varumärkena är identiska (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrå — Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. II-1667, punkt 86).
- 64 Det kan i förevarande fall konstateras att sökandens franska varumärke och intervenientens äldre varumärke inte är identiska. Sökanden har vidare inte visat att skälet till att varumärkena kunde existera parallellt var att det saknades förväxlingsrisk. Det framgår av handlingarna i målet att det franska varumärket registrerades år 1994 och att intervenienten år 1998 väckte talan om varumärkesintrång vid Tribunal de grande instance de Paris avseende det franska varumärket ARTHUR ET FELICIE. Tribunal de grande instance hävde genom avgörande av den 23 januari 2004 registreringen av detta varumärke. Cour d'appel de Paris fastställde

detta avgörande genom dom av den 11 maj 2005. Detta visar att det inte rörde sig om någon fredlig samexistens. Det faktum att talan om varumärkesintrång inte väcktes förrän fyra år efter registreringen av det franska varumärket ARTHUR ET FELICIE föranleder inte förstainstansrätten att göra någon annan bedömning, eftersom sökanden inte har visat att intervenienten faktiskt kände till detta varumärke före år 1998, redan när ansökan om registrering ingavs.

- 65 Vidare kan inte sökanden vinna framgång med argumentet avseende hur välkänt det sökta varumärket är. Sökanden har nämligen hävdat att företaget, ända sedan det år 1994 ansökte om registrering av varumärket ARTHUR ET FELICIE i Frankrike och påbörjade marknadsföringen av kläder med detta varumärke i sin katalog, ostört har använt varumärket utan att någon händelse och, i synnerhet, utan att krav från något utomstående företag har hindrat denna användning. Enligt sökanden hade fler än 11 miljoner kataloger distribuerats i Frankrike mellan år 1994 och år 1998, vilket gett upphov till en omsättning på mer än 35 miljoner euro för varumärket ARTHUR ET FELICIE. Detta varumärke hade sålunda blivit ett riktigt välkänt varumärke som av allmänheten förknippades med katalogen Vertbaudet och sökanden, vilket visade att det inte förelåg någon risk för förväxling.
- 66 Sökanden har i detta avseende hävdat att det framgår av Ipsosundersökningen att det inte fanns någon risk att allmänheten förväxlade de motstående varumärkena. Detta bekräftades enligt sökanden för övrigt av en sökning på Internet, eftersom en sådan inte gav några sökresultat där båda varumärkena förekom samtidigt. Såsom det konstaterats ovan har dessa handlingar getts in först vid förstainstansrätten och skall därför avvisas.
- 67 Vad gäller de sätt på vilka de aktuella varorna marknadsförs, har sökanden gjort gällanden att de varor som omfattas av det äldre varumärket nästan uteslutande säljs i butiker och på stormarknader medan det sökta varumärket endast gäller varor som säljs via postorder. Sökanden kan inte vinna framgång med detta argument. Såsom det redan har slagits fast vid jämförelsen av varorna finns det nämligen inte något hinder för att de varor som omfattas av det äldre varumärket också saluförs via

postorder. Det framgår för övrigt av handlingarna att nära 5 procent av intervenientens försäljning sker via postorder. Det skall dessutom erinras om att jämförelsen av varorna skall göras med utgångspunkt i beskrivningen av de varor som omfattas av det äldre varumärket. Enligt denna beskrivning finns emellertid inte någon begränsning av de sätt på vilka de varor som omfattas av det äldre varumärket kan komma att marknadsföras.

68 Inom klädbranschen är det vidare vanligt att samma varumärke har olika utformning beroende på vilken vara som avses. Det är också vanligt i denna bransch att ett klädföretag använder sig av undervarumärken, det vill säga kännetecken som härrör från ett huvudvarumärke och som har en med detta gemensam dominerande del, för att särskilja sina olika produktionsserier (dam-, herr-, respektive ungdomskläder) (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Fifties, punkt 49, av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 57, och i det ovannämnda målet NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 51). Mot denna bakgrund är det tänkbart att omsättningskretsen uppfattar att kläderna som avses med de motstående varumärkena visserligen härrör från två skilda varusortiment men att de kommer från samma konfektionsföretag (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 49). Överklagandenämnden gjorde därmed en riktig bedömning då den slog fast att omsättningskretsen kunde komma att tro att de varor som avsågs med varumärket ARTHUR ET FELICIE utgjorde en del av en ny produktserie som salufördes av innehavaren av varumärket Arthur eller av ett företag som var ekonomiskt knutet till detta (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet BUDMEN, punkt 57). Det är nämligen klarlagt att intervenienten för vissa damunderkläder som en variant av sitt varumärke har bildat ett figurmärke som innehåller orddelen *La fiancée d'Arthur*.

69 Mot bakgrund av att de aktuella varorna är identiska, att det föreligger en viss likhet mellan respektive kännetecken och att det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga, eller åtminstone på grund av att det är välkänt på marknaden, finner förstainstansrätten att överklagandenämnden inte begått något fel genom att slå fast att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Till skillnad från vad sökanden gjorde gällande vid förhandlingen och såsom det tydligt framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, liksom av fast rättspraxis, är det inte

nödvändigt att fastställa att det verkligen sker en förväxling, utan det är tillräckligt att fastställa att det föreligger en risk för förväxling.

- 70 Med avseende på de nationella beslut och domar som parterna hänvisat till skall det endast konstateras att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, eftersom tillämpningen av denna ordning är oberoende av de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, *Messe München* mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000 s. II-3829, punkt 47). Huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall således bedömas endast på grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen.
- 71 Vad gäller harmoniseringsbyråns beslutspraxis framgår det av rättspraxis att de beslut om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en normbunden behörighet, och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke eller ej skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare praxis (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, *Streamserve* mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66, av den 20 november 2002 i de förenade målen T-79/01 och T-86/01, *Bosch* mot harmoniseringsbyrån (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-4881, punkt 32, och av den 9 mars 2005 i mål T-33/03, *Osotspa* mot harmoniseringsbyrån — Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 69).
- 72 Talan skall följaktligen inte bifallas på den enda grund som sökanden anför. Det saknas därvid anledning att pröva huruvida yrkandena om ogiltigförklaring och fastställelse av invändningsenhetens beslut kan tas upp till prövning.

Rättegångskostnader

- 73 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas. Intervenientens yrkande rörande rättegångskostnaderna rör endast de kostnader som uppstått i samband med förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Intervenienten skall därför bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna, förutom intervenientens rättegångskostnad.**

3) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 november 2005.

E. Coulon

Justitiesekreterare

M. Jaeger

Ordförande