

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 22 juni 2005 \*

I mål T-34/04,

**Plus Warenhandelsgesellschaft mbH**, Mühlheim (Tyskland), företrätt av advokaten B. Piepenbrink,

sökande,

mot

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

svarande,

\* Rättegångsspråk: tyska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

**Joachim Bälz** och **Friedmar Hiller**, Stuttgart (Tyskland),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 25 november 2003 (ärende R 620/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, å ena sidan, och Bälz och Hiller, å andra sidan,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 juni 2004,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 24 februari 2005,

II - 2404

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Joachim Balz och Friedmar Hiller ingav den 26 september 2000 en ansökan om registrering av ett figurmärke som gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) 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.
- 2 Det varumärke som ansökan om registrering avsåg är det nedan återgivna kännetecknet:



- 3 De produkter som ansökan om registrering avsåg ingår i klasserna 3, 25, 28, 32, 33 och 34 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

- 4 Ansökan om registrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 43/01 av den 14 maj 2001.
- 5 Bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft framställde genom skrivelse av den 6 augusti 2001 en invändning mot registreringsansökan och hävdade att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 av det sökta kännetecknet och bolagets äldre tyska ordmärke POWER, vilket registrerades den 14 april 1994 för följande varor: tobak, artiklar för rökare, inkluderande snusdosor, cigarr- och cigarettetuier, askkoppar (ej bestående av ädla metaller, legering eller ytskikt av ädla metaller), pipfodral, piprensare, cigarrsnoppare, pipor, tändare, cigarettrullare i fickformat, cigarettpapper, cigarettfilter; tändstickor, vilka ingår i klass 34.
- 6 Invändningen avsåg en del av de produkter som specificerades i ansökan om registrering, nämligen "tobak, artiklar för rökare, tändstickor", vilka ingår i klass 34.
- 7 Invändningsenheten avlog invändningen den 27 maj 2002 med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling av de två kännetecken som var föremål för prövning.
- 8 Den invändande parten överklagade den 25 juli 2002 beslutet till harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd och gjorde gällande att det helhetsintryck som det sökta kännetecknet ger domineras av den särskiljande beståndsdelen power, medan kännetecknets övriga beståndsdelar saknar särskiljningsförmåga. Enligt den invändande parten borde invändningen ha bifallits eftersom den dominerande beståndsdelen power förekommer i båda varumärkena.

- 9 Bolaget Plus Warenhandelsgesellschaft mbH skrevs den 1 oktober 2003 in i det tyska varumärkesregistret såsom innehavare av det äldre nationella varumärket POWER.
- 10 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd ogillade överklagandet genom beslut av den 25 november 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), med motiveringen att det inte förelåg någon förväxlingsrisk inom det relevanta territoriet med hänsyn till de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader som finns mellan de två motstående kännetecknen. Överklagandenämnden ansåg till skillnad från den invändande parten att det inte kan bortses från det sökta kännetecknets orddel Turkish och dess figurdel, som utgörs av ett lejonhuvud, och att även om lejonhuvudet utgör en anspelning på begreppet styrka rör det sig inte om en ren förmedling av detta begrepp. Dessutom framhöll överklagandenämnden att det inte heller kunde bortses från beståndsdelen Turkish, eftersom den var av visuell och fonetisk betydelse och eftersom innebörden av orden Turkish power skiljer sig från innebörden av ordet power.

### **Förfarandet och parternas yrkanden**

- 11 Mot denna bakgrund har sökanden, som övertagit rättigheterna till det nationella äldre varumärket, väckt förevarande talan mot överklagandenämndens beslut.
- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

- i andra hand ge sökanden möjlighet att inom en skälig frist komplettera de uppgifter som förstainstansrätten finner otillräckliga vad gäller omständigheterna och deras rättsliga följder, och
  
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 Under förhandlingen återkallade sökanden sitt tidigare framställda yrkande att förstainstansrätten skulle förordna om att registreringen av det sökta varumärket skulle hävas.
- 14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
  
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Huruvida talan kan tas upp till sakprövning**

- 15 Harmoniseringsbyrån har påpekat att sökandebolaget, trots att det har övertagit rättigheterna till det nationella äldre varumärket, inte var part i förfarandet vid överklagandenämnden. Harmoniseringsbyrån anser dock att artikel 63.4 i förordning nr 40/94 skall tolkas så, att begreppet ”var och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden”, som har rätt att överklaga beslut till förstainstansrätten,

även omfattar den som har efterträtt en varumärkesinnehavare i dennes rätt när varumärket står i konflikt med ett kännetecken som avses i en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

- 16 Det är utrett, och för övrigt obesträtt, att den tidigare innehavaren av det nationella varumärket, bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, överlät varumärket till sökanden under den tid då förfarandet vid harmoniseringsbyrån pågick. Denna omständighet medför att sökanden har efterträtt det överlåtande bolaget i dennes egenskap av part i förfarandet vid överklagandenämnden.
- 17 Under dessa förhållanden har sökanden rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

## Rättslig bedömning

*Första grunden: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94*

### Parternas argument

- 18 Sökanden har anfört att de i registreringsansökan angivna produkterna, vilka ingår i klass 34 och omfattas av beskrivningen "tobak, artiklar för rökare och tändstickor", till viss del är identiska med eller mycket lika de produkter som det äldre varumärket avser.

- 19 Ordet power utgör det äldre varumärkets enda beståndsdel. Varumärket har en särskiljningsförmåga som förstärks av att det används som varumärke i stor omfattning. Det äldre varumärket används inte endast för att beskriva produkterna, eftersom den grupp av konsumenter och näringsidkare som produkterna riktar sig till inte betraktar ordet power som en angivelse av en egenskap hos de ifrågavarande produkterna för rökare, till skillnad från uttryck som full flavour, light eller gold, som kan innehålla sådana angivelser.
- 20 Ordet power utgör dessutom det sökta kännetecknets enda karaktäristiska beståndsdel, eftersom det endast är substantiv, och inte adjektiv, som används för att ange saker enligt tyska och engelska grammatikregler. Det engelska adjektivet Turkish saknar således intresse vid en jämförelse av kännetecknen, eftersom det endast ger kunderna information om att produkterna i fråga är av turkiskt ursprung och omsättningskretsen inte kan uppfatta det som en angivelse av det företag från vilket de härrör.
- 21 I de fall där de ifrågavarande produkterna inte säljs i självbetjäningsbutiker är köparen tvungen att uttala namnet på varumärket, vilket är det enklaste sättet att ange produkten. Vid en ljudmässig jämförelse av de två motstående kännetecknen har den grafiska återgivningen av det sökta kännetecknet ingen betydelse.
- 22 Bilden av ett lejonhuvud som placerats mellan orden Turkish och power påverkar inte i sig det allmänna visuella intryck som det sökta kännetecknet ger eftersom den endast används för att förstärka innebörden av beståndsdelens power, vilken är känd av den berörda omsättningskretsen som sökandens varumärke.



- 23 Med hänsyn till dels likheten mellan de två motstående kännetecknen, vars dominerande beståndsdelar är identiska, dels det allmänna intryck de ger den tyska allmänheten, föreligger det således en förväxlingsrisk, eftersom allmänheten skulle kunna förledas att tro att produkterna i fråga härrör från samma företag eller företag med ekonomiska band.
- 24 Harmoniseringsbyrån har anfört att eftersom det äldre varumärket åtnjuter skydd i Tyskland, skall bedömningen ske med beaktande av hur den tyska allmänheten uppfattar de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden fastställde med rätta att den tyska allmänheten är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten.
- 25 Harmoniseringsbyrån har vidare påpekat att samtliga produkter som invändningen avser, nämligen "tobak, artiklar för rökare, tändstickor", omfattas av det äldre varumärkets skydd och att de produkter som de motstående kännetecknen avser således är identiska.
- 26 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att bedömningen av huruvida de motstående kännetecknen liknar varandra skall göras utifrån deras visuella, ljudmässiga och begreppsmässiga likheter, och att det skall göras en helhetsbedömning av kännetecknen varvid deras dominerande och särskiljande beståndsdelar skall tillmätas avgörande betydelse.
- 27 Ordet power, som är det äldre varumärkets enda beståndsdel, är inte beskrivande för någon av de berörda produkterna. Trots att överklagandenämnden ansåg att denna beståndsdel har en relativt svag särskiljningsförmåga med hänsyn till de berörda produkterna, utgick nämnden till den invändande partens fördel från att dennes varumärke har en medelstark särskiljningsförmåga.

- 28 Det sökta kännetecknet består av delarna Turkish och power samt den figurdelen som skiljer dem åt och som föreställer ett lejonhuvud. Utgångspunkten för bedömningen av kännetecknets särskiljande beståndsdelar skall vara att såväl beståndsdelens power och figurdelen, lejonhuvudet, som adjektivet Turkish är särskiljande och inte beskrivande, och att kännetecknet vid en helhetsbedömning ger ett annat intryck än varumärket POWER.
- 29 I punkt 26 i det omtvistade beslutet medgav överklagandenämnden att det är möjligt att en del av den tyska allmänheten uppfattar beståndsdelens Turkish som en angivelse av produkternas geografiska ursprung. Nämnden påpekade dock även att hela uttrycket Turkish Power förmedlar ett annat semantiskt innehåll än beståndsdelens power ensam. Det kan således inte bortses från beståndsdelens Turkish vid bedömningen av likheten.
- 30 Sökanden har felaktigt påstått att det endast är substantiv och inte adjektiv som kan vara karaktäristiska för ett varumärke. Påståendet att adjektiv per definition alltid används i beskrivande syfte är endast riktigt om man talar om deras grammatiska funktion. Ett adjektiv som används i ett varumärke är däremot inte av naturen beskrivande. Huruvida ett adjektiv är beskrivande enligt varumärkesrätten beror på dess innebörd och vilka produkter och tjänster som omfattas av varumärket.
- 31 Överklagandenämnden slog i punkt 26 i det omtvistade beslutet fast att den tyska konsumenten uppfattar ordkombinationen Turkish Power som en helhet som inte bara utgör en hänvisning till produkter som omfattas av varumärket power som är av turkiskt ursprung, utan även har andra bibetydelser. Tack vare det starka sambandet mellan de två beståndsdelarna ger syntagmen Turkish Power en suggestiv effekt som är självständig i förhållande till ordet power, eftersom den frammanar en känsla som är knuten till den turkiska kulturen och historien.

- 32 Ett varumärke med namnet Indian Summer för drycker skulle begreppsmässigt sett skilja sig totalt från ett varumärke med namnet Summer för samma produkter. Sökanden kan inte med framgång åberopa förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX) (REG 2004, s. II-719), eftersom ordet conforflex, som var i fråga i detta mål, inte i sig motsvarade något uppenbart allmänt begrepp. Begreppet conforflex hade ingen egen innebörd, och konsumenten associerade således beståndsdelen confor direkt till produkterna.
- 33 Visuellt är det endast beståndsdelen power i det sökta kännetecknet som är identiskt med det äldre varumärket. Erfarenheten har visat att de beståndsdelar som är placerade först i varumärken som till viss del består av figurtecken är av större betydelse, eftersom dessa i allmänhet drar till sig allmänhetens uppmärksamhet.
- 34 Överklagandenämnden framhöll att det sökta kännetecknets figurdel, som består av det stora, rytande lejonhuvudet försett med en omsorgsfullt utformad hårman, utgör mer än en fullständig och irrelevant förmedling av begreppet styrka. Det rytande lejonet förmedlar en viss aggressivitet, och med hänsyn till stilen på och den omsorgsfulla utformningen av huvudet skall det sökta varumärket anses ha en egen innebörd som går utöver det budskap som förmedlas av ordet power. Tillförandet av ett rytande lejonhuvud ger också det sökta kännetecknet en särskild suggestiv innebörd, som skiljer sig från innebörden av beståndsdelen power ensam betraktad.
- 35 De två motstående kännetecknen skiljer sig åt begreppsmässigt eftersom ordet power som sådant inte har samma innebörd och effekt som syntagmen Turkish Power tillsammans med ett lejonhuvud. Att kännetecknen överensstämmer med varandra vad gäller beståndsdelen power räcker inte för att det skall anses föreligga begreppsmässig likhet.
- 36 Sammantaget föreligger det således på sin höjd endast vissa visuella och fonetiska likheter mellan de två motstående kännetecknen.

- 37 Det framgår av undersökningen av dessa särskilda aspekter att produkterna är identiska och att kännetecknen överensstämmer med varandra vad beträffar ord delen power. Harmoniseringsbyrån konstaterar dessutom att det sökta kännetecknet innehåller ett ord som i sig har särskiljningsförmåga, att de två kännetecknen begreppsmässigt uppfattas på olika sätt och att det föreligger en särskiljande figurdel.
- 38 Harmoniseringsbyrån har således gjort gällande att det inte föreligger någon förväxlingsrisk.

### Förstainstansrättens bedömning

- 39 Det rör sig om en förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna som de två motstående kännetecknen avser kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk skall en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.
- 40 Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 46).
- 41 Helhetsbedömningen av risken för förväxling, som grundar sig på det helhetsintryck som de motstående kännetecknen åstadkommer, skall i synnerhet göras med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Llyod Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

- 42 Risken för förväxling ökar i förhållande till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga (se analogt domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).
- 43 Allmänt sett är två varumärken likartade om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem med avseende på en eller flera relevanta omständigheter (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30), nämligen de visuella, ljudmässiga och begreppsmässiga likheterna.
- 44 Invändningen avser produkter som båda de motstående kännetecknen avser, nämligen "tobak, artiklar för rökare, tändstickor". Produkterna i fråga skall således betraktas som identiska, vilket harmoniseringsbyrån har konstaterat i sin svarsinlägga.
- 45 Det äldre nationella varumärket POWER är registrerat i Tyskland. Det är således Tyskland som utgör det territorium som skall beaktas vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 46 Eftersom det äldre varumärket åtnjuter skydd i Tyskland skall förväxlingsrisken bedömas utifrån hur den tyska allmänheten uppfattar varumärket. Invändningsenheten och överklagandenämnden har påpekat, utan att detta har bestridits av sökanden, att köparna av produkter som ingår i klass 34 i allmänhet är mycket uppmärksamma vid sina inköp på grund av sin varumärkeslojalitet.

- 47 Det är mot bakgrund av dessa iakttagelser som förstainstansrätten skall pröva om överklagandenämnden inte har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att det förelåg tillräckliga skillnader mellan det sökta figurkännetecknet och det äldre ordmärket för att utesluta att det skulle uppstå en risk för förväxling hos den tyska omsättningskretsen, med hänsyn till de produkter som de två motstående kännetecknen avser.
- 48 Det är utrett att den tyska omsättningskretsen är kapabel att förstå såväl den orddel som de två motstående kännetecknen har gemensamt, nämligen power, som ordet Turkish, vilket enbart förekommer i det sökta kännetecknet.
- 49 Det äldre nationella varumärket är ett ordmärke. Det konkurrerande kännetecknet är däremot föremål för en ansökan om att det skall registreras som ett gemenskapsfigurmärke bestående av de två orden Turkish och power, vilka skiljs åt av ett rytande lejonhuvud med flammande hårman.
- 50 Ordet power utgör såväl det äldre varumärkets enda beståndsdel som en av de tre beståndsdelarna i det sökta kännetecknet.
- 51 Med hänsyn till att de ifrågavarande produkterna är identiska anser förstainstansrätten att det skall anses föreligga en risk för förväxling hos den tyska omsättningskretsen för det fall den beståndsdel som de två kännetecknen har gemensamt, nämligen ordet power, skall betraktas som den dominerande beståndsdel i det sökta kännetecknet.
- 52 De två motstående kännetecknen är visuellt lätta att skilja åt, eftersom det enbart är det sökta kännetecknet som utgör ett sammansatt kännetecken där syntagmen Turkish Power förenas med en figurdel i form av ett rytande lejonhuvud med flammande hårman.

- 53 På grund av figurdelens centrala placering ger den det sökta kännetecknet ett helt annat utseende än det äldre nationella varumärket.
- 54 Figurdelen dominerar till och med orddelarna i det sökta kännetecknet. Det beror på figurdelens storlek, originalitet och återgivningens omsorgsfulla utformning. Således föreligger det tydliga visuella skillnader mellan de två kännetecknen.
- 55 Dessa skillnader förstärks ytterligare genom att delen power har kombinerats med ordet Turkish, som utgör en kontrapunkt till power, eftersom det är placerat i början av det sökta kännetecknet och på den motsatta sidan av den grafiska delen i förhållande till ordet power som är placerat i slutet av det sökta kännetecknet.
- 56 Genom att beståndsdelen Turkish är placerad i början av det sökta kännetecknet kan den uppfattas omedelbart av omsättningskretsen. Det innebär att beståndsdelen power hamnar i bakgrunden i de berördas visuella minne.
- 57 De två motstående kännetecknen innehåller också påtagliga ljudmässiga skillnader. Figurdelen saknar visserligen av naturliga skäl betydelse i detta avseende, men orddelen Turkish i det sökta kännetecknet bidrar obestriddligen till att fonetiskt skilja de två kännetecknen åt.
- 58 Sökanden har inte visat att den tyska omsättningskretsen helt utelämnar orddelen Turkish när den skall ange det sökta kännetecknet muntligt. Den tydliga likhet som föreligger mellan denna orddel på engelska och dess tyska motsvarighet gör det tvärtom ännu lättare för de berörda att memorera och uttala orddelen, eftersom den utgör den beståndsdel i det sökta varumärket som ses allra först.

- 59 När produkterna i fråga köps på andra försäljningsställen än självbetjäningsbutiker är det en nödvändig förutsättning för köpet att det sökta kännetecknets båda fonetiska beståndsdelar uttalas, vilket sökanden för övrigt har framhållit.
- 60 Vad beträffar det begreppsmässiga planet påpekar förstainstansrätten att placeringen av adjektivet Turkish före substantivet power är en naturlig följd av de engelska grammatikreglerna. Det innebär att omsättningskretsen, vars språk innehåller samma regel, inte nödvändigtvis bildar begrepp utifrån beståndsdelens Turkish i första hand, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har hävdad.
- 61 Dessutom har överklagandenämnden själv medgett att de motstående kännetecknen liknar varandra till innebörden, eftersom de båda innehåller begreppet styrka, vilket medför att vissa köpare skulle kunna uppfatta beståndsdelens Turkish som en angivelse av produkternas geografiska ursprung.
- 62 Figurdelen i form av ett lejonhuvud kan dock, på grund av de ovannämnda särdrag som utmärker återgivningen av detta, i stor utsträckning förta verkan av den begreppsmässiga, relativa likhet mellan det två motstående kännetecknen som följer av att de båda innehåller beståndsdelens power.
- 63 Det rytande lejonhuvudet tillför nämligen en särskild bibetydelse, aggressivitet, till begreppet kraft, vilket förmedlas av ord delen power i det äldre nationella varumärket.



- 64 Dessutom har Turkish Power en suggestiv effekt, vilket harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat i sina skrivelser, som är oberoende av ordet power, eftersom syntagmen får den tyska omsättningskretsen att koppla samman de berörda produkterna med den turkiska kulturen och historien.
- 65 Överklagandenämnden har således med rätta slagit fast att figurdelen av det sökta kännetecknet inte endast utgör en förmedling av begreppet styrka.
- 66 Dessutom bidrar de ovannämnda visuella och fonetiska skillnaderna mellan de två motstående kännetecknen till att försvaga verkan av den begreppsmässiga, relativa likhet som följer av att båda kännetecknen innehåller beståndsdelan power.
- 67 Det skall särskilt framhållas att den begreppsmässiga likheten mellan två kännetecken är av mindre betydelse för det fall omsättningskretsen ser namnet på varumärket på den produkt som köps.
- 68 Betydelsen av den begreppsmässiga likheten mellan två kännetecken är likaså mindre när, såsom här är fallet, omsättningskretsen är tvungen att uttala hela den syntagm som utgör kännetecknet när produkterna förvärvas genom andra distributionskanaler än självbetjäningsbutiker.
- 69 Detta gäller i än högre grad eftersom omsättningskretsen, såsom har angetts ovan, i det förevarande fallet skall anses vara lojal mot de varumärken som de vanligtvis väljer och således vara mycket uppmärksam vid valet av produkter.

- 70 I denna del har överklagandenämnden inte gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att slå fast att innebörden av kännetecknet Turkish Power sett i sin helhet skiljer sig från det budskap som det nationella äldre varumärkets enda orddel power förmedlar.
- 71 Det framgår således inte att beståndsdel power, såsom sökanden har hävdad, skulle utgöra den dominerande beståndsdel i det sökta kännetecknet eller att den skulle vara avgörande för det allmänna intryck som kännetecknet ger, vilket skulle tyda på att det uppstått en risk för förväxling hos den tyska omsättningskretsen.
- 72 Av vad anförts följer att, trots att de två motstående kännetecknen avser identiska produkter och att de båda innehåller orddelen power, har överklagandenämnden haft fog för att, med hänsyn till de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader som har konstaterats mellan det två motstående kännetecknen, slå fast att den tyska omsättningskretsen, som är medveten, mycket uppmärksam och lojal mot de varumärken som den vanligtvis väljer, inte kan förledas att tro att produkterna i fråga härrör från samma företag eller företag med ekonomiska band.
- 73 Under dessa förhållanden kan överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling inte underkännas med hänvisning till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, som sökanden anser sig kunna utläsa av sin försäljningsstatistik.
- 74 För övrigt framgår det inte av handlingarna i förfarandet vid harmoniseringsbyrån att byråns prövningsorgan har förfogat över den försäljningsstatistik för cigaretter med varumärket POWER som sökanden nämnt i ansökan till stöd för påståendet att det äldre varumärket är allmänt känt. Dessutom är vissa av uppgifterna hänförliga till referensperioder som inföll efter inlämnandet av skrivelsen innehållande grunderna för överklagandet till överklagandenämnden.

- 75 Under dessa förhållanden skulle statistiken i fråga endast kunna påverka lagenligheten av det omtvistade beslutet om harmoniseringsbyrå hade haft en skyldighet att på eget initiativ beakta den (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrå (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46).
- 76 Så är emellertid inte fallet här eftersom det framgår av artikel 74.1 in fine i förordning nr 40/94 att harmoniseringsbyråns prövning i ärenden om relativa registreringshinder, såsom det förevarande, skall vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.
- 77 Talan kan således inte vinna bifall på den första grunden, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 tillämpats felaktigt.

*Andra grunden: sökanden berövas sina immateriella rättigheter*

- 78 Sökandebolaget har hävdats att gemenskapen inte är behörig att beröva det dess immateriella rättigheter, genom att lämna bolagets äldre varumärke utan skydd mot varumärkesintrång bestående i att det sökta kännetecknet använder bolagets kännetecken.
- 79 Sökanden förhindras på ett rättsstridigt sätt, och i strid med nationell rätt, att utöva sina immateriella rättigheter som det har förvärvat på regelrätt sätt i den stat där det är etablerat.

- 80 Harmoniseringsbyrån anser att anmärkningen saknar relevans eftersom det administrativa förfarandet syftar till att det skall fastställas huruvida det sökta gemenskapsvarumärket kan registreras, och eftersom det inte handlar om det nationella äldre varumärkets giltighet.
- 81 Enligt förstainstansrätten räcker det att framhålla att sökandens nationella äldre varumärke inte i något fall skulle kunna förlora sin giltighet genom en eventuell registrering av det sökta kännetecknet som gemenskapsvarumärke.
- 82 Det framgår nämligen av det ovan anförda att registreringen i fråga inte kan ge upphov till en risk för att den tyska allmänheten skall förväxla det sökta gemenskapsfigurmärket med sökandens nationella äldre ordmärke.
- 83 Sökandebolaget hade således inte fog för att ange att det skulle berövas de immateriella rättigheterna till sitt nationella äldre varumärke.
- 84 Talan kan således inte vinna bifall på den andra grunden.
- 85 Av vad anförts följer att talan skall ogillas i sin helhet.
- 86 Förstainstansrätten anser sig förfoga över tillräckliga uppgifter, och den bifaller därför inte sökandens andrahandsyrkande.

## Rättegångskostnader

- 87 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 88 Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet skall byråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande

II - 2423

