

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 22 oktober 2003 *

I mål T-311/01,

Les Éditions Albert René, Paris (Frankrike), företrätt av advokaten J. Pagenberg,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

i vilket den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) är

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, Milano (Italien),

angående en talan mot ett beslut meddelat av den första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster, modeller) den 2 oktober 2001 (ärende R 1030/2000-1),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

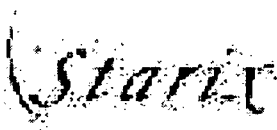
med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den 14 maj 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (nedan kallat sökanden i registreringsförfarandet) ingav den 14 januari 1999, 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 figurmärke som gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som ansökan avsåg utgörs av nedanstående figurmärke:



The image shows a stylized, handwritten-style logo for the word "Starlet". The letters are thick and have a slightly irregular, ink-like appearance. The logo is centered and has a decorative underline consisting of a solid horizontal line with a small flourish at the end.

3

De varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering gäller omfattas av klasserna 9 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av

varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, gram-mofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur”.

— klass 38: ”Telekommunikationer”.

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 71/99 av den 6 september 1999.

5 Den 6 december 1999 framställde sökanden en invändning mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke (B216020) med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen gällde samtliga varor och tjänster som omfattades av registreringsansökan. Den grund som åberopades till stöd för invändningen avsåg förväxlingsrisk enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Det äldre varumärket är registrerat som gemenskapsvarumärke nr 16147. Ansökan gjordes den 1 april 1996 och beviljades den 25 november 1999 för ordmärket ASTERIX som avser varor och tjänster som omfattas av klasserna 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 och 42 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen.

- 6 Invändningen grundades på ett urval av de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket, nämligen:
 - klass 9: ”Elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, film-, optiska apparater och instrument för undervisning (ej projektorer) såvitt de ingår i klass 9, elektroniska spelapparater med och utan bildskärm, datorer, programmoduler och dataprogram som är lagrade på datamedier, särskilt videospel”.
 - klass 41: ”Filmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning; publicering och utgivning av böcker och tidskrifter; uppfostran och underhållning; organisation och genomförande av mässor och utställningar; förvaltning och disponering av upphovsrätter; disponering av företags skyddade rätter, folknöjen, nöjesparksverksamhet, produktion av liveframträdanden med musik och tal”.
- 7 Harmoniseringsbyråns invändningsenhet avslog invändningen genom beslut av den 26 september 2000. Invändningsenheten ansåg att de skillnader som konstaterats mellan de båda varumärkena uteslöt förväxlingsrisk hos allmänheten.
- 8 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 25 oktober 2000 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 9 Sedan ett annat företag inlett invändningsförfarande B215543 mot registreringsansökan i fråga avslog harmoniseringsbyråns invändningsenhet genom beslut av den 3 november 2000 delvis denna registreringsansökan såvitt gäller ”försäljningsautomater” i klass 9 och ”telekommunikationer” i klass 38. Detta avslag på

registreringsansökan beträffande vissa varor och tjänster som omfattas av varumärkesansökan har vunnit laga kraft.

- 10 Första överklagandenämnden ogillade överklagandet genom beslut av den 2 oktober 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet)

- 11 Överklagandenämnden kom vid sin jämförelse av de varor och tjänster som omfattas av de varumärken som tvisten gäller fram till att det saknas likhet mellan vissa av de varor och tjänster som det begärda varumärket avser och dem som omfattas av det äldre varumärket. Överklagandenämnden fann vidare att det därför inte förelåg risk för förväxling med dessa varor och tjänster men att det däremot förelåg likhet mellan andra varor och tjänster som omfattas av varumärkesansökan och vissa varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket. Vid jämförelsen av kännetecknen fann överklagandenämnden att dessa vare sig visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt liknade varandra, varför det inte förelåg någon risk för förväxling trots att det äldre varumärket ASTERIX i sig har hög särskiljningsförmåga och är vida känt genom den franske hjälten i serietidningar och tecknade filmer.

- 12 Överklagandenämnden klargjorde att ”motpartens argument att dennes varumärke ASTERIX är inarbetat ... för tydlighetens skull inte kan godtas, eftersom detta inte styrkts” (punkt 30 i det omtvistade beslutet).

Förfarandet och parternas yrkanden

- 13 Sökanden har väckt förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 december 2001.

14 Harmoniseringsbyrån inkom med svaromål till förstainstansrättens kansli den 14 maj 2002.

15 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det omtvistade beslutet,
- förordna om att det begärda varumärket skall strykas ur registret, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

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

Rättslig bedömning

17 Under förhandlingen återkallade sökanden sitt andrahandsyrkande, nämligen att det begärda varumärket skulle strykas ur registret, vilket förstainstansrätten förde in i förhandlingsprotokollet. Talan gäller följaktligen endast ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

- 18 Sökanden har anfört två grunder beträffande åsidosättande dels av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dels av artikel 8.5 i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 19 Beträffande det äldre varumärket har sökanden gjort gällande att detta har en hög särskiljningsförmåga. Sökanden anser att eftersom bolaget som ansökt om varumärket inte bestridit att det äldre varumärket ASTERIX var välkänt borde överklagandenämnden ha godtagit och beaktat denna omständighet även om det inte styrkts av sökanden. Enligt sökanden är harmoniseringsbyrån i enlighet med den kontradiktoriska principen i artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94 nämligen skyldig att godta och beakta sådana faktiska omständigheter som anförts av en part och som inte bestridits av den andra parten.
- 20 Sökanden har härvid anfört att det i flera avgöranden från tyska domstolar har angivits att varumärket ASTERIX är välkänt (Asterix är namnet på en välkänd tecknad figur). Detta renommé framgår dessutom av dokument som bifogats ansökan, nämligen en konsumentundersökning, en beräkning av antalet inträden till långfilmen "Asterix & Obélix" i olika medlemsstater, en kronologisk sammanställning av serien Asterix, tidningsartiklar och uttalanden på heder och samvete. Sökanden har för övrigt föreslagit att förstainstansrätten skall höra två personer som vittnen.

- 21 Sökanden anser vad gäller frågan huruvida varorna i fråga är identiska eller likartade för det första att överklagandenämnden felaktigt ansett att det inte förelåg någon likhet mellan de telekommunikationstjänster som omfattas av det sökta varumärket och de ”databehandlingsutrustningar och datorer” som det äldre varumärket omfattar. Sökanden har anfört att varorna och tjänsterna kompletterar varandra vilket för övrigt har medgetts i tysk rättspraxis.
- 22 Sökanden har för det andra hävdad att det föreligger en indirekt likhet mellan ”vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; kassaapparater och räknemaskiner” som ingår i klass 9 och som omfattas av det sökta varumärket och varorna i klass 9 som täcks av det äldre varumärket, särskilt ”datorer, programmoduler och dataprogram som är lagrade på datamedier”. Sökanden har dessutom gjort gällande att sådan eldsläckningsapparat som omfattas av det sökta varumärket ingår bland de behållare i klass 20 som omfattas av det äldre varumärket.
- 23 Vad gäller likheten mellan kännetecknen anser sökanden att bedömningen skall göras utifrån det intryck kännetecknen ger visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Även marknadsvillkoren och konsumenternas vanor inom hela den inre marknaden skall härvid beaktas.
- 24 Vad inledningsvis gäller den visuella jämförelsen har sökanden medgett att det föreligger olikheter mellan kännetecknen dels med hänsyn till den grafiska formen på den ursprungliga figuren i det sökta varumärket, särskilt när detta återges i färg, dels vad beträffar bokstävernas olika utformning. Överklagandenämnden borde åtminstone ha beaktat att en del av den aktuella målgruppen anser att den

första delen av det sökta varumärket föreställer bokstaven "o" samt att det sökta varumärket kan återges såväl i färg som i svart och vitt. I det senare fallet anser sökanden att det sökta varumärket uppfattas som "ostarix", eftersom den första bokstaven "o" hänger samman med de andra bokstäverna.

- 25 Vad för det andra gäller den fonetiska jämförelsen har sökanden gjort gällande att de två kännetecknens samtliga bokstäver endast skiljer sig i fråga om en bokstav och att de är trestaviga med betoning på den första stavelsen i de flesta språk. De har således en identisk ljudmelodi och uppdelning av stavelserna. Även frånsatt den första delen hos det sökta varumärket kvarstår den fonetiska likheten, eftersom samtliga bokstäver i ordet "starix" återfinns i det äldre varumärket.
- 26 Vad för det tredje gäller den begreppsmässiga jämförelsen har sökanden gjort gällande att begreppet "asterix" betyder asterisk på engelska och franska, det vill säga en liten stjärna. Denna betydelse motsvarar den som överklagandenämnden gav ordet "starix" i det sökta varumärket, nämligen stjärna (star). Sökanden har härutöver påpekat att båda kännetecknen har suffixet rix vilket är karaktäristiskt för figurerna i Asterixserierna.
- 27 Sökanden har slutligen med beaktande av samspelet i fråga om likheten mellan varor och tjänster och likheten mellan kännetecknen samt det äldre varumärkets särskiljande karaktär dragit slutsatsen att skillnaderna mellan kännetecknen inte är tillräckliga för att förhindra framför allt fonetisk förväxling mellan de två varumärkena.
- 28 Harmoniseringsbyrån har, beträffande sökandens påstående att överklagandenämnden har överträtt artikel 74 i förordning nr 40/94 genom att inte beakta det äldre varumärkets renommé, inledningsvis anfört att det följer av denna

bestämmelse att nämnden i ett invändningsförfarande inte *ex officio* kan göra en prövning av de faktiska omständigheterna. Detta medför emellertid inte att harmoniseringsbyrån måste anse sådana faktiska omständigheter styrkta som en part åberopat och som inte bestridits av den andra parten. Harmoniseringsbyrån har härvid påpekat att det i ett invändningsförfarande är opponenter som är skyldiga att framlägga och bevisa samtliga omständigheter som är nödvändiga för att styrka att invändningen är välgrundad. Harmoniseringsbyrån anser i varje fall att även om det skulle medges att det äldre varumärket var välkänt skulle detta inte inverka på målets utgång, eftersom överklagandenämnden kommit fram till att det inte förelåg någon som helst likhet mellan varumärkena även för det fall det äldre varumärket skulle anses välkänt.

- 29 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden gjort en korrekt tillämpning av de gemenskapsprinciper som fastställts i rättspraxis beträffande risken för förväxling av varumärken.
- 30 Vad gäller jämförelsen av varor och tjänster har harmoniseringsbyrån inledningsvis påpekat att sökanden, i fråga om de telekommunikationstjänster som omfattas av det sökta varumärket, har glömt att förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av varumärkesansökan har begränsats, genom att särskilt telekommunikationstjänster tagits bort efter invändningsenhetens beslut i invändningsförfarande B215543.
- 31 Vad därefter beträffar ”vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; kassaapparater, räknemaskiner”, som ingår i klass 9 och som omfattas av det sökta varumärket anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden med fog fann att det inte förelåg någon likhet mellan dessa varor å ena sidan och de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket å andra sidan.

- 32 Vad slutligen gäller de "behållare" som ingår i klass 20 och som omfattas av det äldre varumärket har harmoniseringsbyrån gjort gällande att sökanden inte kan åberopa dessa, eftersom sökanden inte grundat sin invändning härpå. Harmoniseringsbyrån anser därför att sökanden anfört en ny grund som i enlighet med artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler inte kan tas upp till prövning.
- 33 Harmoniseringsbyrån har beträffande jämförelsen av kännetecknen anfört att situationen inom hela den inre marknaden skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken, eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke.
- 34 Vad för det första gäller den visuella likheten anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden gjort en korrekt bedömning då den ansåg att konsumenten inte uppfattar den första delen i det sökta varumärket som en stiliserad versal utan som en figurativ och dekorativ del av varumärket.
- 35 Vad sedan gäller den fonetiska likheten har harmoniseringsbyrån hävdatt att betoningen i samtliga språk i Europeiska unionen ligger på den tredje bokstaven i den första stavelsen i ordet "starix" i det sökta varumärket. Det är emellertid möjligt att lägga betoningen på två olika ställen i det äldre varumärket ASTERIX, antingen på den första bokstaven "a", eller på den fjärde bokstaven "e" som ingår i den andra stavelsen. Enligt harmoniseringsbyrån är dessa skillnader tillräckliga för att utesluta att det föreligger någon fonetisk likhet mellan de kännetecken som tvisten gäller.
- 36 Harmoniseringsbyrån anser slutligen att det inte föreligger någon begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen. Vad gäller sökandens yttranden om att begreppet "asterix" rent språkligt är detsamma som "asterisk" i den engelsk- och fransktalande delen av Europeiska unionen och att ordet "starix" i det sökta varumärket i språkligt avseende är detsamma som "stjärna" på engelska har

harmoniseringsbyrån vidhållit att dessa slutsatser härrör från en analytisk bedömning som den berörda målgruppen vanligtvis inte gör. Vad gäller sökandens argument om suffixet ”-ix” har harmoniseringsbyrån svarat att detta även har andra betydelser än figurerna i den tecknade serien Asterix. Byrån har vidare hänvisat till att suffixet i fråga om programvaror syftar på användning tillsammans med användarsystemet Unix.

- 37 Harmoniseringsbyrån anser därför att överklagandenämnden gjorde en korrekt bedömning av de faktiska och rättsliga omständigheterna då den fastslog att det inte förelåg någon risk för förväxling hos den berörda målgruppen mellan de kännetecken som tvisten gäller.

Förstainstansrättens bedömning

- 38 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte 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 varumärken som registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket (artikel 8.2 a i förordning nr 40/94).
- 39 Enligt domstolens rättspraxis i fråga om tolkningen av rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och enligt förstainstansrättens rättspraxis rörande förordning nr 40/94, kan det föreligga en risk för förväxling om det finns en risk att

allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företaget 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, samt förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrå-Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).

- 40 Risken för förväxling hos allmänheten skall avgöras genom en helhetsbedömning med hänsyn till 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 av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, samt förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Fifties, punkt 26).
- 41 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas och, i synnerhet, varumärkenas likhet 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 eller vice versa (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, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hänsyn till risken för förväxling, vilken i sin tur beror på ett flertal faktorer och måste bedömas särskilt mot bakgrund av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, vilken associering det använda eller registrerade kännetecknet ger upphov till och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som avses (domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 27).
- 42 Det följer även av rättspraxis att risken för förväxling är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 24, och Canon, punkt 18). Att ett varumärke har hög särskiljningsförmåga skall nämligen fastställas med hänsyn antingen till varumärkets inneboende egenskaper eller till att det är allmänt känt (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18, förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot Harmoniseringsbyrå-Karlsberg Brauerei (MISTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34).

- 43 Det intryck som varumärket gör på genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga har vidare avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domen i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Mayer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning förväntas den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dock även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild härav som han har i minnet. Det bör 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 Mayer, punkt 26).
- 44 I förevarande mål är det äldre varumärket ett gemenskapsvarumärke. Det relevanta territoriet för att bedöma risken för förväxling utgörs därför av hela den Europeiska unionen. Eftersom de berörda varorna och tjänsterna utgörs av dagligvaror och sedvanliga konsumenttjänster utgörs målgruppen av den genomsnittlige europeiske konsumenten som antas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst.
- 45 Vad gäller jämförelsen av de berörda varorna och tjänsterna konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden i första hand fastställt följande (punkt 23 i det omtvistade beslutet):

”Det saknas helt samband mellan ’vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; kassaapparater, räknemaskiner, brandsläckningsapparat’ och opponents varumärke. Det föreligger inte någon förväxlingsrisk för dessa varor, eftersom de varor som omfattas av varumärkena i fråga varken liknar varandra eller är identiska.”

- 46 Överklagandenämnden påpekade därefter att "fotografiska och kinematografiska apparater och instrument och apparater och instrument för undervisning" samt de "apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor" som omfattas av ansökan om gemenskapsvarumärket åtminstone företer stark likhet med de "elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, film-, optiska apparater och instrument för undervisning" som omfattas av det äldre varumärket (punkt 24 i det omtvistade beslutet).
- 47 Överklagandenämnden ansåg sedan att "de 'mekanismer för myntstyrda apparater, databehandlingsutrustningar och datorer'" som omfattas av det sökta varumärket "i vart fall företedde viss likhet med 'elektroniska spelapparater med och utan bildskärm, datorer, programmoduler och dataprogram som är lagrade på datamedier, särskilt videospel', eftersom samtliga kan användas i samma syfte, nämligen för spel på dator" (punkt 24 i det omtvistade beslutet).
- 48 Överklagandenämnden fann således att en stor del av de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket var mer eller mindre lika de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket samt att vissa varor och tjänster var identiska (vilket är fallet med till exempel fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument i klass 9). Trots att överklagandenämnden även medgav att det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga, och att överklagandenämnden fastställde att detta "i sig har en mycket hög särskiljningsförmåga" och är "känt i vida kretsar genom den franska hjälten i tecknade serier och filmer" (punkt 29 i det omtvistade beslutet), fann nämnden att det inte förelåg någon förväxlingsrisk, "eftersom varumärkena varken visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt är lika" (se punkt 29 i det omtvistade beslutet).
- 49 Förstainstansrätten skall nu mot bakgrund härav pröva huruvida överklagandenämndens bedömning är välgrundad.

50 Enligt domstolens fasta rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd schuhfabrik Meyer, punkt 25).

51 Överklagandenämnden har beskrivit det sökta varumärket på följande sätt (punkt 25 i det omtvistade beslutet):

”Sökandens varumärke består av ett figurmärke i form av en rödfärgad ellips följd av den kursiverade texten 'starix'. Ellipsen lutar svagt åt vänster och innehåller en liten punkt vilken liknar en elektron som svävar runt ordet starix, eller en satellit och dess omloppsbanan. ASTERIX är det äldre varumärket, vilket är ett vanligt ordmärke.”

52 Beträffande den visuella jämförelsen av de varumärken som tvisten gäller kom överklagandenämnden fram till följande (punkt 26 i det omtvistade beslutet):

”Även om de båda varumärkena innehåller kombinationen av bokstäverna 'st' och suffixet 'rix', föreligger stora visuella skillnader, till exempel de påföljande bokstäverna 'st', den grafiska framställningen, de olika stilarna och särskilt

ordens olika början. Det skall härvid erinras om att det är logotypen som drar till sig konsumentens uppmärksamhet i det sökta varumärket. Till skillnad från opponentens argument ses inte logotypen som bokstaven 'o', varför varumärkena måste anses olika i visuellt hänseende.”

- 53 Förstainstansrätten konstaterar vad gäller den första delen av det sökta varumärket att det är föga troligt att den berörda målgruppen kan uppfatta den som vokalen "o" med hänsyn till att bedömningen av kännetecknet skall ske utifrån den modell som inlämnats till harmoniseringsbyrån. Det skall därför beaktas att denna första del utgörs av en rödfärgad ellips som lutar åt vänster och med en liten punkt som faktiskt för tankarna till en satellit i sin omlopps bana. Denna del skiljer sig således tydligt från det påföljande ordet, starix, där samtliga bokstäver har samma stil och samma svarta färg.

)

- 54 En helhetsbedömning av varumärkena i visuellt hänseende medför att kännetecknens helhetsintryck i stort sett är olika med hänsyn till att vardera kännetecknet har sina egna utmärkande egenskaper, framför allt i fråga om ellipsens grafiska framställning och att ordet i det sökta varumärket är kursiverat. Det var därför med fog som överklagandenämnden fann att de omtvistade varumärkena inte är visuellt lika.
- 55 Vad gäller den fonetiska jämförelsen kom överklagandenämnden fram till följande (punkt 27 i det omtvistade beslutet):

”Det varumärke som avses i ansökan om registrering börjar på bokstaven 's' medan den första bokstaven i opponentens varumärke är ett 'a'. På samma sätt

uttalas den andra vokalen häri ('e') annorlunda än vokalen ('a') i sökandens varumärke. Varumärkena uttalas på olika sätt i samtliga medlemsstater i [Europeiska unionen]. De skall därför anses fonetiskt olika.”

- 56 Det skall härvid understrykas att ordet i det sökta varumärket börjar på en konsonant och består av sex bokstäver medan det äldre varumärket börjar på en vokal och innehåller en vokal mer än det sökta varumärket. De båda kännetecknen har endast en stavelse gemensamt, som dessutom är den sista (rix). En helhetsbedömning av de båda varumärkena leder därför till att de är fonetiskt olika.
- 57 Beträffande den begreppsmässiga jämförelsen har överklagandenämnden gjort följande bedömning (punkt 28 i det omtvistade beslutet):

”Inget av de båda orden [asterix] och [starix] har en vanlig betydelse i Europeiska unionens officiella språk. Det andra ordet kan, särskilt när det ses tillsammans med logotypen, föra tankarna till det engelska ordet 'star' vilket, eftersom det rör sig om ett enkelt engelskt ord, förstås av merparten av Europeiska unionens konsumenter. Varumärkena i fråga skall därför anses begreppsmässigt olika.”

- 58 Förstainstansrätten konstaterar att betydelsen av orden ”asterix” och ”starix” inte kan anses vara likartad. För det första har inte något av begreppen, såsom överklagandenämnden påpekat, någon vanlig betydelse i Europeiska unionens

språk. Även om begreppet "asterix" för det andra närmar sig ordet "astérisque" på franska och "asterisk" på engelska och ordet avser ett tecken i form av en liten stjärna som ofta används som hänvisning i skriftspråk, kommer den språkliga association som sökanden påtalat inte från ett helhetsintryck utan av en detaljerad analys som den genomsnittlige konsumenten vanligtvis inte gör. Han eller hon sätter för det tredje lättare begreppet "asterix" i samband med den tecknade seriefiguren som är vida känd i hela Europeiska unionen. Denna konkreta föreställning av en populär figur gör det föga troligt att det hos målgruppen skulle kunna ske en begreppsmässig förväxling med andra mer eller mindre närstående uttryck.

- 59 Mot denna bakgrund anser förstainstansrätten att det var med fog som överklagandenämnden i det omtvistade beslutet konstaterade att skillnaderna i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende mellan å ena sidan det figurmärke som består av ordet starix tillsammans med mycket speciella grafiska kännetecken och varumärket ASTERIX å andra sidan var tillräckliga för anse att det inte fanns någon förväxlingsrisk hos målgruppen. En sådan risk förutsätter nämligen att det föreligger en tillräckligt stor likhet både mellan varumärkena i fråga och mellan de varor och tjänster som dessa varumärken avser.
- 60 Under dessa omständigheter påverkas tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i förevarande fall varken av överklagandenämndens bedömning att det äldre varumärket "i sig har en hög särskiljningsförmåga" och är "känt i vida kretsar genom den franske hjälten i serietidningar och tecknad film" (punkt 29 i det omtvistade beslutet) eller sökandens påståenden om varumärkets renommé.
- 61 En risk för förväxling förutsätter nämligen att kännetecknen samt de varor och tjänster som kännetecknet avser, är identiska eller likartade, och ett varumärkes renommé är en omständighet som skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan kännetecknen eller mellan varorna och tjänsterna är tillräckligt stor för att det skall uppstå en förväxlingsrisk (se, för ett liknande resonemang,

domen i det ovannämnda målet Canon, punkterna 22 och 24). Mot bakgrund av att de kännetecken som tvisten avser, i det förevarande fallet, varken kan anses vara identiska eller likartade i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende, kan det förhållandet att det äldre varumärket i hög grad är känt eller att det åtnjuter gott renommé i Europeiska unionen inte påverka helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

- 62 Av ovanstående framgår att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt. Härav följer att det var med fog som överklagandenämnden ansåg att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket.
- 63 Mot bakgrund härav kan talan inte vinna bifall på grunden om åsidosättande av denna bestämmelse. Det saknas härvid skäl att pröva de argument som sökanden anfört inom ramen för denna grund beträffande den påstådda likheten mellan vissa av varorna och tjänsterna och det äldre varumärkets påstått goda renommé. Inte heller finns det anledning att bifalla sökandens begäran att höra vittnen i syfte att styrka detta renommé.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 64 Sökanden har anfört att det äldre varumärket som är mycket välkänt även åtnjuter skydd mot att förlora sin särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

- 65 Enligt sökanden ingår varumärket i en grupp av varumärken som betecknar andra figurer i Asterixserien och som åtnjuter skydd i 50 länder. Sökanden anser härvid att det faktum att det i det sökta varumärket sammanförs typografiska, akustiska och begreppsmässiga beståndsdelar från det mest kända av varumärkena, nämligen det äldre varumärket ASTERIX, att varumärket slutar på "ix" vilket är kännetecknande för nämnda grupp av varumärken och att varumärket kan anses som en kombination av orden Asterix och Obelix är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
- 66 Harmoniseringsbyrån anser med hänvisning till artikel 135.4 i rättegångsreglerna att denna grund inte kan tas upp till sakprövning, eftersom sökanden inte anförde den i förfarandet inför harmoniseringsbyrån.

Förstainstansrättens bedömning

- 67 I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "[d]essutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när — i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke — det är känt i gemenskapen ... och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".
- 68 Det är i målet ostridigt att sökanden inte på något stadium inför harmoniseringsbyrån yrkat en eventuell tillämpning av denna bestämmelse och att den senare

följaktligen inte prövat yrkandet. Förstainstansrätten konstaterar att, även om sökanden åberopat sitt äldre varumärkes goda renommé i sin opposition gentemot varumärkesansökan och inför överklagandenämnden, detta endast skedde vad gäller artikel 8.1 b i denna förordning, det vill säga för att styrka att det förelåg risk för förväxling hos den relevanta målgruppen.

- 69 Det skall dessutom påpekas att det föreskrivs i artikel 74 i förordning nr 40/94 att "[v]id förfarande inför [harmoniseringsbyrån] skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat".
- 70 Det skall för det andra erinras om 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 harmoniseringsbyråns överklagandenämnder fattar (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån—Dr Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 61, av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, José Alejandro mot harmoniseringsbyrån—Anheuer Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67). Även om det i artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att förstainstansrätten "skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut" skall denna punkt läsas mot bakgrund av föregående punkt, i vilken det stadgas att ett "överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk", och mot bakgrund av artiklarna [229 EG] och [230 EG] (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 49–51. Domen upphävdes delvis av domstolen, utan att denna uttalade sig i detta avseende, genom dom meddelad den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251). Den lagenlighetskontroll som förstainstansrätten gör av ett beslut från en överklagandenämnd skall således ske med ledning av de rättsfrågor som tagits upp inför överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, förstain-

stansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån, REG 2003, s. II-383, punkt 16).

- 71 Såsom harmoniseringsbyrån rätteligen påpekat föreskrivs i artikel 135.4 i rättegångsreglerna att "[p]arternas inlagor ... inte [kan] ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden".
- 72 Sökanden kan därför varken kritisera överklagandenämnden för att ha åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 eller kräva att förstainstansrätten skall pröva ett yrkande om eventuell tillämpning av denna bestämmelse när yrkandet inte anförts under det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån.
- 73 Under dessa omständigheter skall grunden avvisas.

Rättegångskostnader

- 74 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.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 oktober 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

V. Tiili

Ordförande