

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)
den 19 oktober 2006 *

I de förenade målen T-350/04–T 352/04,

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg (Tyskland), företrätt av advokaten M. Huth-Dierig,

sökande,

mot

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

svarande,

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

Anheuser-Busch, Inc., Saint Louis, Missouri (Förenta staterna), företrätt av advokaterna A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart och B. Goebel,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående talan i tre mål mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 22 juni 2004 i ärendena R 447/2002-2, R 451/2002-2 och R 453/2002-2 om invändningsförfaranden mellan Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH och Anheuser-Busch, Inc.,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,
justitiesekreterare: handläggaren K. Andová,

med beaktande av de ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 augusti 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 februari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 februari 2005,

med beaktande av det beslut som fattats av ordföranden vid förstainstansrättens femte avdelning att förena målen med avseende på det muntliga förfarandet och domen,

efter förhandlingen den 17 januari 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

I — *Ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken som ingivits av Anheuser-Busch*

- 1 Anheuser-Busch ingav följande tre ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken (nedan kallade de sökta varumärkena) till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse:
 - En ansökan om registrering av ordmärket BUD ingavs den 1 april 1996 för varor som omfattas av klass 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen) och som motsvarar följande beskrivning: "Öl, ale, porter, alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga maltdrycker".

- En ansökan om registrering av ett figurmärke (nedan kallat det sökta figurmärket nr 1).



- En ansökan om registrering av ett figurmärke (nedan kallat det sökta figurmärket nr 2).



2 De två sistnämnda varumärkesansökningarna ingavs den 16 oktober 1996 för varor som omfattas av klasserna 16, 25 och 32 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar beträffande var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; trycksaker; bokbinderimaterial; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klistre och lim för pappersvaror och hushållsändamål; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); spelkort.”

— Klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.”

— Klass 32: ”Öl, ale, porter, alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga maltdrycker.”

3 Ansökningarna om registrering av figurmärkena nr 1 och nr 2 offentliggjordes den 23 mars 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 20/98 och 21/98.

4 Ansökan om registrering av ordmärket offentliggjordes den 7 december 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 93/98.

II — *Invändningar mot ansökningarna om registrering av gemenskapsvarumärken som framställts av Bitburger Brauerei*

5 Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (nedan kallat Bitburger Brauerei) framställde med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 den 10 juni 1998 två invändningar

(nr 48 274 och 49 173) mot registrering av figurmärkena nr 1 och nr 2 avseende samtliga varor som angetts i ansökan om registrering.

6 Bitburger Brauerei framställde med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 den 3 mars 1999 en invändning (nr 138 281) mot registrering av ordmärket BUD avseende samtliga varor som angetts i ansökan om registrering.

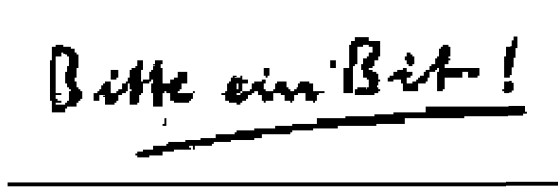
7 Dessa tre invändningar grundade sig först och främst på följande äldre varumärken:

— Det nationella ordmärket BIT som registrerats i Tyskland den 17 september 1996 (nr 39 615 324) för ”öl, mineralvatten, kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, drycker på frukt- och juicebas, safter och andra produkter avsedda för dryckestillverkning”, som omfattas av klass 32.

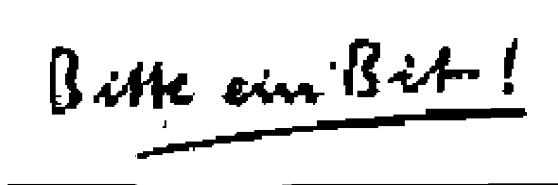
— Det nedan återgivna ord- och figurmärket Bit, som registrerats i Tyskland den 12 december 1938 (nr 505 912) för ”öl” som omfattas av klass 32:



- Det nedan återgivna ord- och figurmärket Bitte ein Bit !, som registrerats i Tyskland den 5 juli 1957 (nr 704 211) för följande varor: "Öl och icke alkoholhaltiga drycker", som omfattas av klass 32:



- Det nedan återgivna ord- och figurmärket Bitte ein Bit !, som registrerats i Tyskland den 3 november 1987 (nr 1 113 784) för olika varor i klasserna 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 och 42:



- 8 Dessa tre invändningar grundade sig på samtliga varor som omfattades av varumärkena nr 505 912, nr 39 615 324 (BIT) och nr 704 211 (Bitte ein Bit !).
- 9 Invändningen (nr 138 281) mot det sökta ordmärket BUD grundade sig även på följande varor och tjänster som omfattades av ord- och figurmärket nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) och som omfattas av olika klasser: öl och icke alkoholhaltiga drycker, restaurang, särskilt leverans av drycker till utskänkning av alla slag, uthyrning av dryckesautomater, ambulerande barer, trädgårds- och festmöbler. De två invändningarna (nr 48 274 och 49 173) mot de två sökta figurmärkena grundade sig även på följande varor som omfattades av ord- och figurmärket nr 1 113 784 (Bitte ein Bit

!) och som omfattas av olika klasser: öl och icke alkoholhaltiga drycker, broschyurer, ölunderlägg, reklamaffischer, affischer, kulspetspennor, personalförkläden, T-tröjor, slipsar, servetter, tröjor och jackor.

- 10 Utöver de varumärken som angetts ovan i punkt 7 åberopade Bitburger Brauerei för det andra och särskilt avseende de sökta figurmärkena, att varumärket BIT var "notoriskt känt" i Tyskland för följande varor: "öl och icke alkoholhaltiga drycker, broschyurer, ölunderlägg, reklamaffischer, affischer, kulspetspennor, ölserveringsförkläden, T-tröjor, slipsar, servetter, tröjor och jackor".
- 11 Utöver de varumärken som angetts ovan i punkt 7 åberopade Bitburger Brauerei för det tredje och särskilt avseende det sökta ordmärket BUD följande ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärke:
- En ansökan ingiven den 1 april 1996 (nr 121 608) om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke för varor som omfattas av klass 32 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: "Öl, ölliknande drycker, ale, porter (nämnda varor även i icke alkoholhaltig, alkoholfattig eller alkoholreducerad form); icke-alkoholhaltiga drycker; fruktkoncentrat och andra föreningar för framställning av icke alkoholhaltiga och alkoholhaltiga drycker; fruktjuice, bordsvatten". Varumärket återges nedan:



- En ansökan ingiven den 1 april 1996 (nr 139 634) om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke för varor som omfattas av klass 32 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning: ”Öl, drycker som liknar öl, ljus öl, porter (alla ovannämnda varor även alkoholfria, med lägre alkoholhalt eller alkoholreducerade); icke-alkoholhaltiga drycker; fruktsafter och andra ämnen för tillredning av icke alkohol och alkoholhaltiga drycker; fruktsafter, bordsvatten”. Varumärket återges nedan:



- 12 Till stöd för sina invändningar åberopade Bitburger Brauerei de relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

III — *Invändningsenhetens beslut*

- 13 Genom tre beslut av den 27 mars 2002 avslög invändningsenheten de invändningar som Bitburger Brauerei hade framställt.
- 14 Invändningsenheten ansåg med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 först och främst att ansökningarna om registrering av gemenskapsfigurmärkena nr 121 608 och nr 139 634 inte kunde anses utgöra äldre rättigheter i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom dessa ansökningar hade lämnats in samma dag som det sökta ordmärket BUD (den 1 april 1996).

- 15 Invändningsenheten ansåg vidare att bevisning inte hade förebringats för att det tyska ord- och figurmärket nr 505 912 (BIT) hade använts i den form som registrerats och att bevisning för användning av de tyska ord- och figurmärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) hade förebringats endast med avseende på ”öl” och ”alkoholfritt öl” (beträffande båda varumärkena) och med avseende på ”ölunderragg, T-tröjor, jackor, ölglas, flasköppnare, kulspetspennor och personalförkläden” (beträffande varumärke nr 1 113 784).
- 16 Med beaktande av dessa omständigheter fann invändningsenheten att risk för förväxling inte förelåg mellan de sökta varumärkena och det tyska ordmärket nr 39 615 324 (BIT) respektive ord- och figurmärkena nr 704 211 och 1 113 784 (Bitte ein Bit !).
- 17 Trots att särskiljningsförmågan för ordmärket nr 39 615 324 (BIT) ökat på den tyska marknaden och trots att de ifrågavarande varuslagen (i klass 32) var identiska, ansåg invändningsenheten i detta hänseende i sak att skillnaderna mellan de ifrågavarande kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende var tillräckligt stora för att risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skulle vara utesluten. Invändningsenheten fann således att risk för förväxling mellan det tyska ordmärket nr 39 615 324 (BIT) och de sökta varumärkena inte förelåg i Tyskland. Samma slutsats skulle enligt invändningsenheten följa av en bedömning av att varumärket BIT var ”notoriskt känt” i Tyskland, vilket Bitburger Brauerei gjort gällande i samband med invändningen mot de två sökta figurmärkena.
- 18 Invändningsenheten konstaterade att de tyska ord- och figurmärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) innehöll andra beståndsdelar än det tyska ordmärket nr 39 615 324 (BIT) och att de därför i alla hänseenden skilde sig från de sökta varumärkena. Invändningsenheten fann därför att det i Tyskland inte förelåg risk för att de tyska ord- och figurmärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) skulle förväxlas med de sökta varumärkena.

- 19 Bitburger Brauerei ansåg beträffande artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i samband med det sökta varumärket BUD att ord- och figurmärkena nr 505 912 (BIT), nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !), ordmärket nr 39 615 324 (BIT) samt ansökan om registrering som gemenskapsfigurmärke nr 121 608 var kända varumärken och grundade sin invändning på detta. Invändningsenheten ansåg för sin del att bevisning inte hade förebringats för att det tyska ord- och figurmärket nr 505 912 (BIT) använts och att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte kunde åberopas. Invändningsenheten ansåg att, med beaktande av att ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 121 608 ingetts samma dag som det sökta ordmärket BUD (den 1 april 1996), var det inte fråga om en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, mot bakgrund av artikel 8.2 a i i samma förordning. Eftersom det i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 förutsätts att de ifrågavarande varumärkena är identiska eller liknar varandra fann invändningsenheten att det tyska ordmärket nr 39 615 324 (BIT) och de tyska ord- och figurmärkena nr 704 211 och 1 113 784 (Bitte ein Bit !) inte kunde läggas till grund för en invändning med stöd av denna bestämmelse.
- 20 Bitburger Brauerei åberopade i övrigt, med avseende på de sökta figurmärkena, det i Tyskland notoriskt kända varumärket BIT. Eftersom det i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 förutsätts att de ifrågavarande varumärkena är identiska eller liknar varandra fann invändningsenheten att kännetecknet BIT inte kunde läggas till grund för en invändning med stöd av denna bestämmelse.

IV — *Överklagandenämndens beslut*

- 21 Bitburger Brauerei överklagade vart och ett av invändningsenhetens tre beslut den 24 maj 2002.
- 22 Bitburger Brauerei begärde att de angripna besluten skulle upphävas, eftersom invändningen avslagits med avseende på varor i klass 32.

- 23 Andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avslag överklagandet av invändningsenhetens beslut genom tre beslut av den 22 juni 2004 (ärende R 453/2002-2 avseende ordmärket BUD, ärende R 447/2002-2 avseende det sökta figurmärket nr 1 och ärende R 451/2002-2 avseende det sökta figurmärket nr 2), vilka delgavs Bitburger Brauerei den 29 juni 2004 (nedan kallade de angripna besluten).
- 24 Överklagandenämnden ansåg först och främst att de två ansökningar om gemenskapsvarumärke som Bitburger Brauerei åberopat mot det sökta varumärket BUD inte kunde anses utgöra ”äldre varumärken” i den mening som avses i artikel 8.1 och 8.2 i förordning nr 40/94 och läggas till grund för en invändning i enlighet med artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94. I de tre angripna besluten ansåg överklagandenämnden däremot i motsats till invändningsenheten att det tyska ord- och figurmärket nr 505 912 (BIT) kommit till sådan användning att de rättigheter som var knutna till det kunde bibehållas.
- 25 Överklagandenämnden fann att det i Tyskland inte förelåg risk för att de sökta varumärkena skulle förväxlas med de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT), trots att särskiljningsförmågan för de äldre tyska varumärkena ökat och trots att de ifrågavarande varuslagen i klass 32 var identiska eller likartade. Överklagandenämndens bedömning vilade särskilt på de visuella och fonetiska skillnader som angetts föreligga mellan kännetecknen och på att begreppsmässig likhet inte förelåg.
- 26 Enligt överklagandenämnden gäller denna slutsats i än högre utsträckning jämförelsen mellan de sökta varumärkena och de tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !), som utgörs av flera ord.

27 Med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ansåg överklagandenämnden i de tre angripna besluten att skillnaden mellan kännetecknen var sådan att det inte kunde vara fråga om att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller värde utnyttjades eller att användningen var till förfång för deras särskiljningsförmåga eller anseende. Sökanden hade inte heller förklarat hur de skulle kunna utnyttjas eller hur det skulle kunna vara fråga om förfång.

Förfarandet och parternas yrkanden

28 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (femte avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet och att som en processledningsåtgärd anmoda parterna att besvara vissa frågor och inkomma med vissa handlingar, vilket dessa gjorde inom utsatt frist.

29 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 17 januari 2006.

30 Bitburger Brauerei har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara de angripna besluten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

31 Harmoniseringsbyrån och Anheuser-Busch har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan i de tre målen, och

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

I — Hänvisning till vissa inlagor i förfarandet vid harmoniseringsbyrån

- 32 Anheuser-Busch har i slutet av sin svarsinlaga generellt hänvisat till samtliga argument, omständigheter och bevisning som åberopats vid harmoniseringsbyrån i företagets inlagor av den 30 mars 1999, den 2 februari 2000, den 18 juli 2000, den 18 november 2002 och den 19 augusti 2003.
- 33 Förstainstansrätten erinrar härvid om att den ansökan varigenom talan väcks enligt artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, som i enlighet med artiklarna 130.1 och 132.1 i dessa rättegångsregler är tillämplig i immaterialrättsliga mål, skall innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Av fast rättspraxis följer att även om innehållet i en ansökan kan understödjas och kompletteras i specifika avseenden, genom hänvisning till utdrag ur bifogade handlingar, kan en generell hänvisning till andra inlagor inte kompensera att väsentliga delar av den rättsliga argumenteringen saknas, som enligt ovannämnda bestämmelse skall återfinnas i själva ansökan (förstainstansrättens dom av den 14 september 2004 i mål T-183/03, Applied Molecular Evolution mot harmoniseringsbyrån (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), REG 2004, s. II-3113, punkt 11).

- 34 Denna rättspraxis skall enligt artikel 46 i förstainstansrättens rättegångsregler, som i enlighet med artikel 135.1 andra stycket i dessa rättegångsregler är tillämplig i immaterialrättsliga mål, tillämpas på svarsinlagan från motparten i invändningsförfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyrån — Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 11).
- 35 Härav följer att svarsinlagorna från Anheuser-Busch skall avvisas i den mån de innehåller hänvisningar till inlagor som ingetts till harmoniseringsbyrån, såvitt de allmänna hänvisningar som de innehåller inte kan hänföras till de grunder och argument som utvecklas i svarsinlagan.

II — *Hänvisningar till vissa beslut som fattats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder*

- 36 Bitburger Brauerei och Anheuser-Busch har i sina inlagor vid flera tillfällen hänvisat till överklagandenämndernas beslutspraxis.
- 37 Förstainstansrätten erinrar härvid om att överklagandenämnderna skall fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av dessa beslut skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, och av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 48).

38 De hänvisningar Bitburger Brauerei och Anheuser-Busch gjort är därför verkningslösa.

III — *Huruvida de angripna besluten är rättsenliga*

39 Den talan som väckts av Bitburger Brauerei i de förenade målen T-350/04–T-352/04 vilar på två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Den andra grunden hänför sig till åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

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

40 Den första grunden som åberopats av Bitburger Brauerei sönderfaller i två delar.

41 Bitburger Brauerei har i den första delgrunden anfört att överklagandenämnden begick ett fel när den fastslog att det inte förelåg risk för att de sökta varumärkena skulle förväxlas med de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

42 Bitburger Brauerei har i den första delgrunden anfört att överklagandenämnden begick ett fel när den fastslog att det inte förelåg risk för att de sökta varumärkena skulle förväxlas med de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !).

1. Den första grundens första del, avseende risken för att de sökta varumärkena förväxlas med de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

a) Bitburger Brauereis argument

Omsättningskretsen

⁴³ Bitburger Brauerei har erinrat om rättspraxis avseende förväxlingsrisken och preciserat att de äldre varumärkena är registrerade i Tyskland och att de ifrågakvarande varorna är gängse konsumentvaror. Bitburger Brauerei anser att omsättningskretsen därför utgörs av tyska genomsnittskonsumenter som är normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna. Bitburger Brauerei har, i fråga om påståendet i de angripna besluten att den genomsnittliga ölkonsumenten i allmänhet känner till de ölmärken han tycker om och kan skilja mellan olika märken, anfört att detta resonemang är felaktigt om överklagandenämnden syftade till att i sådana ordalag ge uttryck för att konsumenterna skall anses vara uppmärksamare beträffande ifrågakvarande varuslag. Detta resonemang strider särskilt mot förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (REG 2003, s. II-43), punkt 37, i vilken rätten fastslog att de tyska konsumenterna inte var särskilt uppmärksamma med avseende på varuslagen ”öl” och ”icke alkoholhaltiga drycker” i klass 32.

Särskiljningsförmågan hos varumärket BIT

⁴⁴ Bitburger Brauerei har betonat att varumärket BIT har hög särskiljningsförmåga. Bitburger Brauerei har i detta avseende hänvisat till domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507) och har anfört att ett

varumärkes särskiljningsförmåga följer av dess ursprungliga egenskaper eller hur känt det är på marknaden. Överklagandenämnden fann i förevarande mål först och främst att ordet bit har normal särskiljningsförmåga. Med beaktande av den omfattande användning som Bitburger Brauerei styrkt, har denna särskiljningsförmåga stärkts genom att varumärket blivit notoriskt känt i Tyskland. Enligt Bitburger Brauerei hade överklagandenämnden därför fog för att finna att särskiljningsförmågan ökat hos de tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT). Överklagandenämnden förfor emellertid felaktigt när den fastställde att särskiljningsförmågan ökat ”i viss mån”. Att varumärket BIT oavbrutet använts sedan årtionden och att omfattande reklam gjorts för det, vilket styrks av motsvarande handlingar, har fått till följd att BIT redan i juli 1996 var ett begrepp som 83,3 procent av de tyska öldrickarna kände till enligt en icke riktad marknadsundersökning och som 94,8 procent kände till enligt en riktad marknadsundersökning. Härav följer att BIT är ett exceptionellt välkänt varumärke med ökad särskiljningsförmåga.

Känneteckensjämförelsen

- 45 Bitburger Brauerei har koncentrerat sig på jämförelsen i fonetiskt hänseende mellan de ifrågavarande kännetecknen och har i målen T-351/04 och T-352/04 först och främst bestritt överklagandenämndens slutsats att de sökta figurmärkena i fonetiskt hänseende inte kan dras samman till enbart ordet bud.
- 46 Bitburger Brauerei anser i detta avseende att överklagandenämnden begick ett fel genom att slå fast att den relevanta genomsnittskonsumenten skulle kalla de sökta figurmärkena American Bud eller Anheuser-Busch Bud.
- 47 Bitburger Brauerei har först och främst anfört att vid bedömningen av risken för att två sammansatta varumärken förväxlas skall inte endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke jämföras med ett annat varumärke, utan en sådan jämförelse skall tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för

sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av ett sammansatt varumärke som omsättningskretsen minns under vissa förhållanden kan domineras av en av dess delar (domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, *Matratzen Concord* mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-3657, punkt 32, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord* mot harmoniseringsbyrån — *Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkterna 33 och 34). Beträffande bedömningen av huruvida en eller flera bestämda beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars ursprungliga särskiljningsförmåga jämförd med andra beståndsdelar (domen i det ovan nämnda målet *MATRATZEN*, punkt 35)

48 *Bitburger Brauerei* anser i övrigt att förstainstansrättens rättspraxis ger utrymme för uppfattningen att det finns risk för att en sammansättning av två ord förväxlas med ett äldre varumärke som består av ett enda ord när en av delarna i ordsammansättningen är identisk med eller liknar det äldre ordmärket. *Bitburger Brauerei* har till stöd för detta påstående åberopat förstainstansrättens dom av den 25 november 2003 i mål T-286/02, *Oriental Kitchen* mot harmoniseringsbyrån — *Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, REG 2003, s. II-4953, punkt 39).

49 *Bitburger Brauerei* har i förevarande mål hävdad att den dominerande beståndsdelan i de sökta figurmärkena utgörs av ordet *bud*. *Bitburger Brauerei* har särskilt vad avser det sökta figurmärket nr 1, som omfattar orden *american* och *bud*, gjort gällande att ordet *american* endast utgör en uppgift om det geografiska ursprunget och att det därmed är beskrivande. Omsättningskretsens uppmärksamhet dras därför i högre grad till ordet *bud*. *Bitburger Brauerei* har i fråga om det sökta figurmärket nr 2, som innehåller orden *anheuser-busch* och *bud*, anfört att ordet *bud* framhävs i grafiskt hänseende, genom att det är centralt placerat och omgivet av två pilar (till vänster och till höger). Konsumenten lägger dessutom märke till ordet *bud*, eftersom det är det som är enklast att uttala och att lägga på minnet.

- 50 Med utgångspunkt i slutsatsen att ordelementet bud är den dominerande beståndsdel i de sökta figurmärkena (mål T-351/04 och T-352/04) och eftersom det sökta ordmärket BUD (målen T-350/04) endast utgörs av ordet bud, har Bitburger Brauerei anfört likalydande argument i de tre målen och har bestritt slutsatsen i de angripna besluten att det i förevarande fall inte föreligger någon risk för förväxling med de äldre varumärkena bit.
- 51 Genom att överklagandenämnden ansåg att skillnaderna mellan bud och bit var tillräckligt stora ur fonetiskt synpunkt med hänsyn till vokalerna u och i, gjorde nämnden felaktigt en bedömning av bokstäverna var för sig, i stället för att bedöma uttalet av ordet i dess helhet. Bitburger Brauerei har i detta avseende hänvisat till domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet MYSTERY (punkt 46). De flesta beståndsdelarna är i förevarande fall gemensamma för de två kännetecknen. Vart och ett av kännetecknen utgörs av ett enstavigt ord som består av tre bokstäver. Betoningen och den fonetiska rytmen är likadana. Båda varumärkena börjar med bokstaven b och deras slutljud uttalas på samma sätt. Det är under dessa förhållanden obegripligt att överklagandenämnden i punkt 51 i de angripna besluten kunde slå fast att det förelåg "avsevärda skillnader" mellan de kännetecknen som skulle jämföras.
- 52 Bitburger Brauerei har betonat att konsonanten d uttalas likadant på tyska när den står sist i ett ord som konsonanten t. Den enda skillnaden mellan de ifrågavarande kännetecknen ligger därför i vokalerna u och i. Bitburger Brauerei har erinrat om att det fonetiska helhetsintrycket av kännetecknen skall beaktas och har betonat att bit och bud betonas kort och uttalas bitt respektive butt. Bitburger Brauerei anser att, eftersom vokalerna i och u omges av de dominerande klusila ljuden b och t avgörs det fonetiska helhetsintrycket av kännetecknen av dessa konsonanter.
- 53 Under dessa förhållanden är de dominerande beståndsdelarna gemensamma för de båda kännetecknen, och konsumenten, som har en oklar minnesbild av ett av de två

varumärkena, förväxlar dessa på grund av att de är enstaviga, att de innehåller samma antal bokstäver och att ljuden i början och i slutet av dem är lika. Bitburger Brauerei har tillagt att enstaviga varumärken är ovanliga inom ölsektorn. Den konsument som ställs inför ett enstavigt varumärke måste därför särskilt erinra sig de ifrågavarande äldre varumärkena när de varumärken han skall jämföra sammanfaller nästan helt och hållet.

- 54 Efter att ha koncentrerat sina argument till den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen, har Bitburger Brauerei slutligen anfört att i visuellt hänseende har de grafiska beståndsdelarna och de underordnade ordelementen (i förevarande fall "american" och "anheuser-busch" med avseende på de sökta figurmärkena) inte någon betydelse för att bedöma förväxlingsrisken i visuellt hänseende. Beträffande de tre varumärken som sökts registrerade har Bitburger Brauerei under dessa förhållanden hävdade att den visuella jämförelsen bör göras mellan kännetecknen bit och bud, som företer åtminstone en avlägsen typografisk likhet. Båda kännetecknen har initialbokstaven b och består av tre bokstäver. Bokstäverna i och u kännetecknas av uppstigande linjer och bokstäverna t och d innehåller en lodrät grunddel och ett vågrätt streck. Det föreligger därför en åtminstone avlägsen visuell likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen som är tillräcklig för att risk för förväxling skall föreligga med hänsyn till samspelet mellan de ifrågavarande faktorerna.

Risken för förväxling

- 55 Bitburger Brauerei anser mot bakgrund av domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 28, att den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen är tillräcklig för att risk för förväxling skall uppkomma. Eftersom öl beställs muntligen, särskilt i barer, är denna likhet särskilt betydelsefull i förevarande fall. Bitburger Brauerei har härvid hänvisat till domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet MYSTERY (punkt 48), i vilken följande angavs: "Det krävs inte att förväxling faktiskt sker utan det är tillräckligt att det finns en risk härför. Eftersom varorna även konsumeras efter muntliga

beställningar är den fonetiska likheten i sig tillräcklig för att skapa en förväxlingsrisk.” Bitburger Brauerei har även betonat att det är bullrigt i barer och att detta påverkar hur de ifrågavarande kännetecknen uppfattas fonetiskt. Överklagandenämnden fäste inte tillräcklig vikt vid de särskilda omständigheter under vilka de ifrågavarande varorna säljs.

- 56 Bitburger Brauerei anser mot denna bakgrund att risk för förväxling föreligger redan genom den omständigheten att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra på grund av de beståndsdelar som är gemensamma för dem i fonetiskt hänseende. Bitburger Brauerei anser med hänvisning till domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21, och till 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 77, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN) (REG 2003, s. II-2251), punkt 59, att de äldre varumärkena åtnjuter ett omfattande skydd om de dessutom, såsom i förevarande mål, har en särskiljningsförmåga som är högre än genomsnittet och de ifrågavarande varorna är av samma slag. Bitburger Brauerei har särskilt betonat att domstolen funnit att en hög särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket talar för, och inte emot, att risk för förväxling föreligger.
- 57 Bitburger Brauerei har i övrigt anfört att överklagandenämndens slutsats står i strid med Bundesgerichtshofs (Tysklands högsta federala domstol) dom av den 26 april 2001 i målet Bit mot Bud (I ZR 212/98, s. 465–470, nedan kallad Bundesgerichtshofs dom). Bitburger Brauerei har särskilt anfört att Bundesgerichtshof fann att risk för förväxling av orden bit och bud förelåg i fonetiskt hänseende, eftersom de inledande ljuden är likadana och de avslutande ljuden överensstämmer med varandra vid sedvanligt tyskt uttal. Ljudskillnaden på grund av vokalen i de två orden uppvägs i övrigt av att det äldre varumärket har en särskiljningsförmåga som är högre än genomsnittet och av att de varor som omfattas är av samma slag.
- 58 Bitburger Brauerei har medgett att nationella rättsliga avgöranden inte är bindande i förevarande förfaranden. Bundesgerichtshof har emellertid grundat bedömningen av

riskerna för förväxling mellan BIT och BUD på exakt de regler som domstolen ställt upp, i synnerhet de som avser att samtliga omständigheter i ett mål skall beaktas och att ett samspel föreligger mellan olika ifrågavarande omständigheter. Bitburger Brauerei har tillagt att harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd beaktat en dom från en nationell domstol i ett annat ärende (beslut av den 11 september 2003 i målet Kabel 1 mot ARD 1, R 70/2002-2).

b) Argument som anförts av harmoniseringsbyrån och Anheuser-Busch

- 59 Harmoniseringsbyrån och Anheuser-Busch har bestritt de argument som Bitburger Brauerei anført och har i sak anført att skillnaden i visuellt och fonetiskt hånseende samt det förhållandet att det inte föreligger någon likhet i begreppsmässigt hånseende mellan de ifrågavarande kännetecknen är tillräckligt för att förväxlingsrisk inte skall föreligga trots att de ifrågavarande varorna är av samma eller liknande slag.
- 60 Anheuser-Busch har i övrigt invänt mot överklagandenämndens slutsats att de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) har hög särskiljningsförmåga. Anheuser-Busch har särskilt hävdatt att de handlingar som ingetts till harmoniseringsbyråns enheter avser varumärket Bitburger och inte varumärket BIT. Anheuser-Busch har även ifrågasatt dels den högtidliga förklaring som avgetts av en av de anställda vid Bitburger Brauerei, dels den marknadsundersökning som genomfördes i juli 1996 för att visa hur känt varumärket BIT var i Tyskland.
- 61 Anheuser-Busch har även betonatt de särskilda egenskaperna hos marknaden för öl i Tyskland och att denna vara konsumeras i stor omfattning. Anheuser-Busch har härav dragit slutsatsen att den tyske genomsnittskonsumenten av öl är en "expert".

62 Harmoniseringsbyrån har slutligen erinrat om att de angripna besluten skiljer sig från Bundesgerichtshofs dom med avseende på helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Anheuser-Busch anser å sin sida att harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten inte är bundna av nationella domstolars avgöranden i samband med tillämpning av förordning nr 40/94.

c) Förstainstansrättens bedömning

63 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om ”det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”.

64 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

65 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (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).

- 66 Förstainstansrätten erinrar i övrigt om att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling (förstainstansrättens dom av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. II-1401, punkt 70, och analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24). Varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (domen i det ovan nämnda målet monBeBé, punkt 70, och analogt domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Canon, punkt 18, och domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).
- 67 Eftersom registreringarna för de äldre varumärkena avser Tyskland, utgörs den omsättningskrets som skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken av omsättningskretsen i Tyskland.
- 68 Förstainstansrätten framhåller även att de ifrågavarande varorna vanligtvis saluförs allmänt, antingen det är fråga om varuhusens livsmedelsavdelningar eller barer och kaféer (se, för ett motsvarande synsätt avseende varuklasser som omfattar öl, förstainstansrättens dom av den 9 mars 2005 i mål T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyrån – Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 44). Under dessa förhållanden utgörs omsättningskretsen av en genomsnittskonsument som förväntas vara normalt informerad och skäligen uppmärksam (se, i ett mål som även avsåg öl, domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet MYSTERY, punkterna 32 och 37, och, i ett mål som avsåg alkoholhaltiga drycker, förstainstansrättens dom av den 15 februari 2005 i mål T-296/02, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – REWE-Zentral (LINDENHOF), REG 2005, s. II-563, punkt 45).
- 69 Överklagandenämnden hade därför fog för att i förevarande mål anse att ”den relevanta konsumenten av de ifrågavarande varorna är den tyske genomsnittskonsumenten” (punkt 40 i det angripna beslutet i mål T-352/04 och punkt 41 i de angripna besluten i målen T-350/04 och T-351/04). Av samma skäl godtar förstainstansrätten överklagandenämndens slutsats att den ifrågavarande omsättningskretsen inte utgörs av ”experter” (samma punkter i de angripna besluten).

- 70 Förstainstansrätten erinrar även om att det i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling skall tas hänsyn till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena (domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
- 71 Mot bakgrund av vad ovan anförts skall förstainstansrätten undersöka om överklagandenämnden, såsom Bitburger Brauerei har hävdad, begick ett fel när den bedömde risken för förväxling.

i) Varuslagslikheten

- 72 Förstainstansrätten erinrar om att Bitburger Brauerei överklagade till överklagandenämnden vart och ett av invändningsenhetens beslut, endast i den mån invändningen avslagits med avseende på varor som omfattas av klass 32. Samma varor avses i förevarande mål.
- 73 I de angripna besluten har härvid med fog fastställts att ”de ifrågavarande varorna är av samma eller liknande slag” (punkt 40 i de angripna besluten i målen T-350/04 och T-351/04 och punkt 39 i det angripna beslutet i mål T-352/04). Parterna har inte bestritt överklagandenämndens bedömning i detta avseende.

ii) Varumärkeslikheten

- 74 Det framgår av rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domen i det ovan i punkt 66 nämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

De ifrågavarande varumärkenas visuella likhet

— Den visuella likheten mellan det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

- 75 Överklagandenämnden angav följande skäl i enlighet med det resonemang som förts av invändningsenheten och Anheuser-Busch:

”De båda varumärkena är i och för sig lika långa, men skillnaderna mellan dem är större än likheterna. De båda varumärkena börjar nämligen med samma bokstav, men skiljer sig i övrigt åt. Konsumenterna uppfattar denna visuella skillnad.” (Punkt 42 i det angripna beslutet i mål T-350/04.)

- 76 Förstainstansrätten betonar för det första, liksom överklagandenämnden med fog anförde, att beståndsdelarna bud och bit har begynnelsebokstaven b gemensam.

- 77 För det andra är de enstaviga orden bit och bud, liksom överklagandenämnden med fog anförde, lika långa, eftersom de består av tre bokstäver. En mer exakt bedömning ger såsom Anheuser-Busch anförts visserligen utrymme för uppfattningen att kännetecknet BUD i verkligheten är längre än kännetecknet BIT. Den tyske genomsnittskonsumenten uppfattar emellertid inte en sådan skillnad.
- 78 Det är för det tredje riktigt att de två sista bokstäverna i de ifrågavarande kännetecknen skiljer sig åt, vilket överklagandenämnden i sak angav (nämligen "ud" i det sökta ordmärket BUD och "it" i de äldre tyska varumärkena), men att de ifrågavarande bokstäverna, såsom Bitburger Brauerei har hävdats, har det gemensamt att de delvis består av lodräta streck.
- 79 Med beaktande av samtliga dessa omständigheter finner förstainstansrätten att de ifrågavarande kännetecknen företer påtagliga olikheter, särskilt med hänsyn till att två av de tre bokstäver de består av är olika. Såsom överklagandenämnden med fog anförde är dessa skillnader större än likheterna mellan de ifrågavarande kännetecknen. De relevanta konsumenterna uppfattar dessa skillnader. Förstainstansrätten finner därför att den visuella likheten mellan det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) på sin höjd kan betecknas som svag. Bitburger Brauerei har för övrigt självt anförts i sina ansökningar att den visuella likheten mellan de ifrågavarande varumärkena är "avlägsen".
- 80 Förstainstansrätten tillägger att det äldre tyska ord- och figurmärket nr 505 912, som har en grafisk form som gör det möjligt att ytterligare minska den visuella likheten med ordmärket BUD, liksom överklagandenämnden angav, har använts i olika former av Bitburger Brauerei, varav en utan särskild grafisk framställning.

— Den visuella likheten mellan de sökta figurmärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

81 Överklagandenämnden lämnade följande motivering:

”Det sökta varumärket föreställer en sammansatt etikett som inte kan reduceras till det enda ordet bud. Trots att 'bud' är en särskiljande beståndsdel i varumärket, dominerar det inte varumärket visuellt i så stor omfattning att de övriga beståndsdelar detta är uppbyggt av, nämligen den detaljerade grafiska bilden i varumärkets övre del och den intressanta färgsammansättningen, helt ställs i bakgrunden. Konsumenten uppfattar varumärket i dess helhet och får ett allmänt intryck av det. Även om varumärket skulle reduceras till ordelementen (American Bud eller Anheuser-Busch Bud) skulle det ändå föreligga en betydande visuell skillnad mellan denna ordkombination och invändarens korta varumärke (BIT).” (Punkt 42 i det angripna beslutet i mål T-351/04 och punkt 41 i det angripna beslutet i mål T-352/04.)

82 Förstainstansrätten påpekar först och främst att även om genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer, skall helhetsbedömningen av risken för förväxling göras mot bakgrund av i synnerhet de särskiljande och dominerande beståndsdelarna av de ifrågavarande varumärkena (domen i det ovan i punkt 66 nämnda målet SABEL, punkt 23) och av att det i allmänhet är ett känneteckens dominerande och särskiljande särdrag som är enklast att minnas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån – Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 47 och 48, och 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 39).

83 Förstainstansrätten konstaterar i förevarande mål att ordelementen ”american” och ”bud” (det sökta figurmärket nr 1) samt ”anheuser-busch” och ”bud” (det sökta

figurmärket nr 2) placerats i mitten av de sökta figurmärkena. Dessa ord har dessutom satts med bokstäver i stor storlek i blått mot vit botten, vilket visuellt framhäver dem, och de framhävs i ännu högre grad av att bakgrunden i det sökta varumärket är röd.

- 84 Övriga ordelement som återgetts mot vit botten, i synnerhet namnet och adressen till Anheuser-Busch, har placerats under orden american och bud (det sökta figurmärket nr 1) eller anheuser-busch och bud (det sökta figurmärket nr 2) och återgetts i mycket mindre stil. Detsamma gäller de ordelement som återgetts i den övre delen av figurmärket, i synnerhet bokstäverna ab som dessutom placerats i mitten av en vapensköld. Ordet genuine förekommer på två ställen, på vardera sidan av en vit rektangel, i vilken återfinns orden american och bud (det sökta figurmärket nr 1) respektive anheuser-busch och bud (det sökta figurmärket nr 2). Det ordet har emellertid skrivits lodrätt, vilket inte underlättar läsningen.
- 85 De figurelement som återgetts i den övre delen av det sökta varumärket föreställer en vapensköld som framhävts med ett valspråk. Dessa beståndsdelar motsvarar de dekorativa delarna i en etikett och kan därför inte anses utgöra den huvudsakliga beståndsdel.
- 86 De dominerande beståndsdelarna av de två ifrågasvarande varumärkena skall därför anses utgöras av ordelementen american och bud (det sökta figurmärket nr 1) eller anheuser-busch och bud (det sökta figurmärket nr 2).
- 87 Om det härvid antas att ordet bud är det enda av de dominerande ordelementen som har särskiljningsförmåga och att omsättningskretsen därför fäster större uppmärksamhet vid det, kan det på sin höjd anses föreligga en svag visuell likhet

mellan de sökta figurmärkena och de tyska äldre varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT), eftersom förstainstansrätten ovan i punkt 79 funnit att en svag visuell likhet föreligger mellan det sökta ordmärket BUD och nämnda äldre tyska varumärken.

- 88 Vid bedömningen av det visuella helhetsintrycket av de ifrågavarande kännetecknen finner förstainstansrätten att de sökta figurmärkena är sammansatta kännetecken som är tämligen komplicerade och inte bara består av de ovannämnda ordelementen, utan även av ett flertal figurelement i mycket olika färger (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 82 nämnda målet Fifties, punkt 38).
- 89 Förstainstansrätten finner med beaktande av samtliga dessa beståndsdelar att de sökta figurmärkena inte liknar de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) i visuellt hänseende.

Den fonetiska likheten mellan de ifrågavarande varumärkena

— Den fonetiska likheten mellan det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

- 90 Överklagandenämnden angav följande i punkterna 43 och 44 i det angripna beslutet beträffande det sökta ordmärket BUD:

”43. Nämnden anser beträffande jämförelsen mellan varumärkena i fonetiskt hänseende att det föreligger tillräcklig skillnad mellan det sökta varumärket BUD

och invändarens varumärke BIT. I fonetiskt hänseende skiljer sig vokalerna i och u tydligt åt. Den skillnad som denna bokstav utgör i orden bud och bit, som båda består av tre bokstäver, är tillräcklig för att konsumenten skall kunna skilja dem åt.

44. Samma slutsats följer av förstainstansrättens dom i [det ovan i punkt 56 nämnda] målet [ELS]. Förstainstansrätten fastslog i det målet att e och i uttalas på ett likartat sätt och att konsonantfonemen l och s i kännetecknen sammanföll fullständigt (se punkt 71). Vokalerna i och u (eller a vid engelskt uttal) uttalas däremot inte på samma sätt. Konsonanterna sammanfaller dessutom inte fullständigt. Skillnaderna är tillräckliga när de ifrågavarande varorna skall beställas på utskänkningsställen.”

- 91 Förstainstansrätten erinrar först och främst om att begynnelsebokstaven i de ifrågavarande kännetecknen är densamma och att den inte uttalas annorlunda på tyska.
- 92 För det andra uttalas bokstäverna i (i kännetecknet BIT) och u (i kännetecknet BUD) annorlunda på tyska. Bitburger Brauerei har inte bestritt att uttalet är annorlunda i detta avseende.
- 93 För det tredje närmar sig uttalet av bokstaven t (i kännetecknet BIT) uttalet av bokstaven d (i kännetecknet BUD), även om det kan vara så att bokstäverna inte uttalas på ett helt identiskt sätt. Bevisning i detta avseende har förebringats under förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

- 94 Förstainstansrätten betonar för det fjärde att överklagandenämndens resonemang inte uteslutande grundats på den omständigheten att bokstäverna i och u uttalas olika. Överklagandenämnden beaktade nämligen med fog att orden bit och bud ”båda består av tre bokstäver” (punkt 43 i de angripna besluten). I motsats till vad Bitburger Brauerei gjort gällande finns det härvid ingen grund till att finna att bokstäverna i och u, som är de enda vokalerna i de ifrågavarande kännetecknen, intar en undanskymd plats vid uttalet av orden bit och bud.
- 95 Infogat i uttalet i sin helhet leder vad ovan anförts till slutsatsen att det föreligger en begränsad likhet i fonetiskt hänseende mellan det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT). Såsom överklagandenämnden med fog anförde är uttalsskillnaden mellan vokalerna i och u i de två ifrågavarande kännetecknen, som består av tre bokstäver, tillräcklig för att omsättningskretsen skall kunna göra skillnad mellan dem i fonetiskt hänseende.

— Den fonetiska likheten mellan de sökta figurmärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

- 96 Överklagandenämnden angav följande i punkt 43 i beslutet beträffande det sökta figurmärket nr 1:

”... Nämnden anser att omsättningskretsen uttalar det sökta varumärket american bud, vilket skiljer sig tillräckligt från invändarens enstaviga varumärke, BIT. Även

om det sökta varumärket skulle inskränkas till ordet bud, skiljer sig de båda varumärkena tillräckligt åt. I fonetiskt hänseende skiljer sig vokalerna i och u tydligt åt. Den skillnad som denna bokstav utgör i orden bud och bit, som båda består av tre bokstäver, är tillräcklig för att konsumenten skall kunna skilja dem åt.”

- 97 Överklagandenämnden angav följande i punkterna 42 och 43 i beslutet beträffande det sökta figurmärket nr 2:

”42. ... Nämnden anser att omsättningskretsen uttalar det sökta varumärket anheuser-busch bud, vilket skiljer sig tillräckligt från invändarens korta varumärke, BIT. Nämnden anser att det inte finns något skäl till att genomsnittskonsumenten muntligen skulle förkorta benämningen anheuser-busch bud, genom att bara använda det sista ordet i denna benämning, nämligen bud. Det finns dessutom inget skäl till att konsumenten skulle underlåta att uttala orden anheuser och busch, även om han skulle uppfatta dem som egennamn. Egennamn kan nämligen tveklöst vara en del av ett varumärke.

43. Även om det sökta varumärket skulle inskränkas till ordet bud, skiljer sig de båda varumärkena tillräckligt åt. I fonetiskt hänseende skiljer sig vokalerna i och u tydligt åt. Den skillnad som denna bokstav utgör i orden bud och bit, som båda består av tre bokstäver, är tillräcklig för att konsumenten skall kunna skilja dem åt.”

- 98 I punkt 44 i de två angripna besluten beträffande de sökta figurmärkena tillade överklagandenämnden följande, på samma sätt som i samband med beslutet beträffande det sökta ordmärket BUD:

”Samma slutsats följer av förstainstansrättens dom i [det ovan i punkt 56 nämnda] målet [ELS]. Förstainstansrätten fastslog i det målet att e och i uttalas på ett likartat sätt och att konsonantfonemen l och s i kännetecknen sammanföll fullständigt (se punkt 71). Vokalerna i och u ... uttalas däremot inte på samma sätt. Konsonanterna sammanfaller dessutom inte fullständigt. Skillnaderna är tillräckliga när de ifrågavarande varorna skall beställas på utskänkingsställen.”

- 99 Förstainstansrätten betonar inledningsvis att ett figurmärke kan återges fonetiskt när det består av ett eller flera ordelement (förstainstansrättens dom av den 4 maj 2005 i mål T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån — Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 49).

- 100 Om det härvid antas att ordet bud är det enda av de dominerande ordelementen american och bud eller anheuser-busch och bud i de sökta figurmärkena som har särskiljningsförmåga och att omsättningskretsen därför fäster större uppmärksamhet vid det, kan det, med beaktande av slutsatsen ovan i punkt 95 beträffande den fonetiska likheten mellan det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) på sin höjd anses föreligga en begränsad fonetisk likhet mellan de sökta figurmärkena och de ovannämnda äldre varumärkena. Såsom även angetts ovan i punkt 95 är uttalsskillnaden mellan vokalerna i och u i de två ifrågavarande kännetecknen dock tillräcklig för att konsumenten skall kunna göra skillnad mellan dem i fonetiskt hänseende.

Den begreppsmässiga likheten mellan de ifrågavarande varumärkena

- 101 Överklagandenämnden ansåg i punkt 45 i de angripna besluten att det inte förelåg någon likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de sökta varumärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).
- 102 De äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) kan ha flera betydelser i begreppsmässigt hänseende. Anheuser-Busch har härvid anfört att omsättningskretsen kan förstå ordet bit som en enhet som används i datorsammanhang eller som en hänvisning till staden Bitburg. Dessa olika betydelser framgår även av den marknadsundersökning som genomfördes på begäran av Bitburger Brauerei och ingavs till harmoniseringsbyrån.
- 103 Förstainstansrätten betonar beträffande de sökta varumärkena först och främst att ordet bud inte förefaller ha någon särskild betydelse för omsättningskretsen. Parterna har inte förebringat någon bevisning som vederlägger denna slutsats.
- 104 Förstainstansrätten finner därför att det sökta ordmärket BUD inte har någon särskild begreppsmässig innebörd för omsättningskretsen.

- 105 I fråga om de sökta figurmärkena får, även om ordet american (figurmärket nr 1) kan förstås så att de ifrågavarande varorna har ett amerikanskt ursprung eller åtminstone amerikansk karaktär och en del av omsättningskretsen kan förstå orden anheuser-busch (figurmärket nr 2) som en hänvisning till det företag som tillverkar de ifrågavarande varorna, dessa ord tillsammans med ordet bud inte någon särskild begreppsmässig innebörd. Det finns i vart fall inte någon omständighet som ger utrymme för uppfattningen att dessa ord tillsammans har en begreppsmässig innebörd som motsvarar den begreppsmässiga innebörd som kan tänkas finnas hos de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).
- 106 Med beaktande av dessa omständigheter finner förstainstansrätten att de sökta varumärkena inte liknar de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) i begreppsmässigt hänseende.

Slutsatser avseende likheten mellan de ifrågavarande varumärkena

- 107 Med beaktande av vad ovan anförts och efter en helhetsbedömning av de ifrågavarande varumärkena finner förstainstansrätten följande med beaktande av de påtagliga skillnaderna mellan de ifrågavarande varumärkena och av att de inte är lika i begreppsmässigt hänseende:
- Det sökta ordmärket BUD och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) är till sin helhet olika, även om de företer en svag likhet i visuellt och fonetiskt hänseende.

- De sökta figurmärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) är till sin helhet olika, även om de företer en svag likhet i fonetiskt hänseende.

108 Förstainstansrätten finner därför att de sökta varumärkena inte liknar de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

iii) Risken för förväxling

109 Med beaktande av de ovan angivna skillnaderna mellan de sökta varumärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) finner förstainstansrätten att det inte föreligger någon risk för förväxling i förevarande mål, trots att dessa varumärken företer en svag likhet i visuellt och fonetiskt hänseende. Förstainstansrätten gör denna bedömning trots att de ifrågavarande varorna är av samma eller liknande slag och till och med om de äldre varumärkena eventuellt har hög särskiljningsförmåga.

110 Bitburger Brauereis argument ändrar inte denna slutsats.

111 Det är för det första tillräckligt att ange att Bitburger Brauereis argument i fråga om förhållandena vid försäljningen av de ifrågavarande varorna och i synnerhet huruvida dessa huvudsakligen beställs muntligen och huruvida buller kan påverka konsumenternas hörsel­förmåga endast utgör påståenden som inte stöds av bevisning som förebringats i rätt tid vid harmoniseringsbyråns enheter.

112 Bitburger Brauerei har inte heller förebringat någon bevisning till styrkande av att företagets varor i allmänhet säljs på sådant sätt att allmänheten inte ser varumärket. Förstainstansrätten erinrar härvid om att barer och restauranger visserligen inte är försumbara försäljningsställen för Bitburger Brauereis varor, men att det är vedertaget att konsumenten kan se de ifrågavarande varumärkena på platsen, bland annat genom att undersöka den flaska som serveras eller på annat sätt (glas, reklamaffischer etc.). Dessutom, och framför allt, har det inte bestritts att försäljning i barer och på restauranger inte är de enda försäljningsställena för de berörda varorna. Dessa varor säljs nämligen även i snabbköp och i andra detaljhandelsaffärer. Det skall konstateras att konsumenterna vid ett inköp på någon av dessa platser kan se varumärkena, eftersom dryckerna står uppställda på hyllor (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyrån — Spa Monopole (KINJY by SPA), REG 2005, s. II-4837, punkterna 57–59). Härav följer att Bitburger Brauereis argument beträffande förhållandena vid försäljningen av de ifrågasatta varorna inte kan godtas.

113 Förstainstansrätten betonar för det andra, beträffande de äldre varumärkenas höga särskiljningsförmåga och Bitburger Brauereis hänvisning till domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, att domstolen i punkt 28 i den domen slog fast att det i förhållande till särskiljningsförmågan hos de äldre varumärkena "inte kan uteslutas att förväxlingsrisk ... uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande". Av domen i det målet framgår för det första att det typfall domstolen angav endast är en möjlighet och att andra relevanta omständigheter i det förevarande målet måste beaktas och för det andra att domstolen syftade på det förhållandet att de ifrågavarande varumärkena är likartade i fonetiskt hänseende. Oberoende av om de äldre varumärkena i förevarande mål eventuellt har hög särskiljningsförmåga, är de skillnader mellan de ifrågavarande varumärkena som angetts ovan i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling sådana att någon risk för förväxling mellan dessa varumärken inte föreligger i Tyskland.

114 Vad för det tredje avser omständigheten att överklagandenämndens slutsats strider mot Bundesgerichtshofs dom erinrar förstainstansrätten först och främst om 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 denna ordning skall tillämpas utan hänsyn till 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, och av den 14 juli 2005 i mål T-312/03, Wassen International mot harmoniseringsbyrån — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), REG 2005, s. II-2897, punkt 46).

- 115 Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall endast prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av nationell rättspraxis, även om den avser bestämmelser som överensstämmer med förordningens bestämmelser (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 65 nämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 53, av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 37, och domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet a, punkt 30).
- 116 Det skall i vart fall anges att Bundesgerichtshof endast fastslagit att risk för förväxling förelåg mellan det tyska varumärket nr 505 912 och ett figurmärke som var identiskt med det sökta figurmärket nr 1 och därvid grundade sig på likheten i fonetiskt avseende mellan orden bud och bit i dessa varumärken.
- 117 Förstainstansrätten betonar vidare att överklagandenämnden gjorde en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan det äldre tyska ord- och figurmärket nr 505 912 (BIT) och det sökta figurmärket nr 1 och att nämnden därvid inte endast grundade sig på en jämförelse av dessa i fonetiskt avseende. Vid denna helhetsbedömning skall nämligen samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas och den skall vad avser harmoniseringsbyrån endast grunda sig på förordning nr 40/94.

- 118 Beträffande Bitburger Brauereis hänvisning under förhandlingen till förstainstansrättens dom av den 23 november 2005 i mål T-396/04, Soffass mot harmoniseringsbyrån — Sodipan (NICKY) (REG 2005, s. II-4789), är det för det fjärde tillräckligt att erinra om att förstainstansrätten i det målet, i motsats till vad Bitburger Brauerei förefaller påstå, inte fann att förväxlingsrisk förelåg mellan det sökta varumärket NICKY och de äldre varumärkena NOKY. Förstainstansrätten fastställde i detta avseende överklagandenämndens beslut, varigenom nämnden återförvisade ärendet till invändningsenheten och fann att vissa likheter förelåg mellan de två ovannämnda kännetecknen och att en bedömning av varuslagslikheten borde ha gjorts (se bland annat punkterna 38 och 39 i domen). Förstainstansrätten betonade i övrigt att de två ifrågakvarande kännetecknen hade begynnelsebokstaven n och slutbokstäverna ky gemensamma. Eftersom dessa slutbokstäver inte är vanliga i det franska språket kunde de enligt förstainstansrätten anses utgöra den dominerande beståndsdel i de två kännetecknen som drar till sig de franska konsumenternas uppmärksamhet (punkt 34 i domen). Detta förhållande skiljer sig från förevarande mål.
- 119 Med beaktande av vad som anförts följer att talan inte kan vinna bifall på den första delen av den första grund som åberopats av Bitburger Brauerei, och det saknas skäl att undersöka Anheuser-Buschs argument avseende graden av särskiljningsförmågan hos de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

2. Den första grundens andra del, avseende risken för att de sökta varumärkena förväxlas med de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !)

a) Parternas argument

- 120 Bitburger Brauerei anser att det med hänsyn till argumenten i den första grundens första del avseende risken för förväxling mellan de sökta varumärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT), även finns en likhet mellan

de sökta varumärkena och de tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !). Bitburger Brauerei har härvid preciserat att allmänheten uppfattar slogan bitte ein bit ! som en kortfattad beställning. Allmänheten leds av ordet bit, som är dominerande i de äldre varumärkena.

- 121 Harmoniseringsbyrån anser tvärtom att de tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) skiljer sig mer än de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och 39 615 324 (BIT) från de sökta varumärkena. Om förväxlingsrisk inte föreligger mellan å ena sidan de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) och å andra sidan de sökta varumärkena kan det inte föreligga någon sådan risk med avseende på de äldre varumärkena Bitte ein Bit !

b) Förstainstansrättens bedömning

- 122 Med beaktande av förstainstansrättens bedömning avseende risken för förväxling mellan de sökta varumärkena och de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT), finner rätten att det i än mindre grad föreligger risk för förväxling mellan de sökta varumärkena och de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !).

- 123 I förhållande till de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) innehåller de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) nämligen ytterligare ordelement ("bitte" och "ein") och grafiska element ("!"), och de har getts en särskild grafisk utformning. I visuellt hänseende skiljer sig de sistnämnda därför mer från de sökta varumärkena än de förstnämnda. Om det kan antas att de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kan uttalas endast med ordet bit, skiljer sig förstainstansrättens slutsats i fonetiskt avseende i övrigt inte från rättsens slutsats avseende den första grundens första del. Parterna har inte förebringat bevisning som ur begreppsmässig synpunkt ger

utrymme för uppfattningen att de ifrågavarande varumärkena företer någon som helst likhet.

124 De sökta varumärkena liknar vid en helhetsbedömning således inte de äldre tyska varumärkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !). Risk för förväxling kan därför inte föreligga mellan dessa varumärken.

125 Talan kan därför inte vinna bifall på den andra delen av den första grund som åberopats av Bitburger Brauerei.

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

1. Parternas argument

126 Bitburger Brauerei har erinrat om lydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och har anfört att överklagandenämnden i de angripna besluten fann att skillnaden mellan kännetecknen var sådan att det inte kunde vara fråga om att dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

- 127 Enligt Bitburger Brauerei beaktade överklagandenämnden inte den påtagliga likheten i fonetiskt hänseende mellan "bit" och "bud". Det är visserligen riktigt att varorna i förevarande mål är av samma eller av mycket liknande slag. Genom att tolka artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och därvid gå utöver bestämmelsens lydelse, fann domstolen att den bestämmelsen skall tillämpas även när varorna är av samma eller liknande slag (domstolens dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389).
- 128 Varumärket BIT är känt i Tyskland i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Under förfarandet vid harmoniseringsbyrån styrkte Bitburger Brauerei att varumärket är känt på detta sätt.
- 129 Ansökan om registrering av varumärket BUD är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga så snart registrering av ett liknande kännetecken söks för varor av samma slag och särskiljningsförmågan för de äldre varumärkena följaktligen försvagas.
- 130 Harmoniseringsbyrån har hävdatt att det visserligen kunnat styrkas hur väl kända de äldre varumärkena är, men att Bitburger Brauerei inte visat att de ifrågavarande kännetecknen är identiska eller liknar varandra och att de sökta varumärkena drog otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.
- 131 Enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 är harmoniseringsbyråns undersökning för övrigt begränsad till omständigheter och bevisning som parterna åberopat.

Överklagandenämnden hade därför fog för att inte godta argumentet avseende artikel 8.5 i förordning nr 40/94, eftersom Bitburger Brauerei ”inte förklarar hur [särskiljningsförmågan eller anseendet] skulle kunna utnyttjas eller hur det skulle kunna vara fråga om förfång”.

- 132 Anheuser-Busch har först och främst uppgett att det enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 fordras att de ifrågavarande kännetecknen är identiska eller liknar varandra. Såsom tidigare visats liknar kännetecknen i förevarande mål inte varandra.
- 133 Anheuser-Busch har vidare betonat att det äldre varumärket måste vara känt för att det skall kunna åtnjuta det skydd som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Bitburger Brauerei har i förevarande mål inte visat hur känt varumärket BIT är.
- 134 Anheuser-Busch anser slutligen att de argument som Bitburger Brauerei anfört inte är tillräckliga för att visa att någon bildöverföring skett till någon del av omsättningskretsen.

2. Förstainstansrättens bedömning

- 135 Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 har följande lydelse: ”Dessutom 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, eller, när — i fråga om ett äldre nationellt varumärke — det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

136 Denna bestämmelse vilar på omständigheten att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket. Eftersom det slagits fast att de sökta varumärkena inte är identiska med eller liknar de äldre tyska varumärkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) eller nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !), kan Bitburger Brauereis invändning i förevarande mål inte grunda sig på artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

137 Talan i de tre målen kan således inte vinna bifall på Bitburger Brauereis andra grund. Följaktligen skall talan i de tre målen ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

138 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och Anheuser-Busch har yrkat att Bitburger Brauerei skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Bitburger Brauerei har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och Anheuser-Buschs yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 oktober 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande