

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 12 januari 2006\*

I mål T-147/03,

**Devinlec Développement innovation Leclerc SA**, Toulouse (Frankrike), företrätt av advokaten J.-P. Simon,

sökande,

mot

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

svarande,

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

**TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve dağı Ticaret AŞ**, Istanbul (Turkiet), företrätt av advokaten F. Jacobacci,

\* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 30 januari 2003 (ärende R 109/2002-3) om ett invändningsförfarande mellan Devinlec Développement innovation Leclerc SA och TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN  
(fjärde avdelningen),

sammansatt av ordföranden H. Legal, samt domarna P. Mengozzi och I. Wiszniewska-Białecka,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 april 2003,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 oktober 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 oktober 2003,

efter förhandlingen den 30 juni 2005,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Den 8 september 1997 ingav företaget TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım Ticaret AŞ (nedan kallat intervenienten), med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Registreringsansökan avsåg nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor som avsågs i ansökan om varumärkesregistrering omfattas av klass 14 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Armbandsur, klockor, urverk och delar därav, glas till armbandsur/klockor, boetter till armbandsur/klockor, klockarmband, klockkedjor/-armband, klockremmar, fodral för armbandsur och klockor."

- 4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 62/98 den 17 augusti 1998.
  
- 5 Företaget Devinlec Développement innovation Leclerc SA (nedan kallat sökanden) invände mot registrering av det sökta varumärket den 9 november 1998 med stöd av det nedan återgivna äldre figurmärket som registrerats i Frankrike den 11 december 1987 under nummer 1 555 274:



- 6 De varor som det äldre varumärket registrerats för motsvarar följande beskrivning i den mening som avses i den ovannämnda Niceöverenskommelsen:
  - Klass 14: "Klockor och urmakarvaror, smycken."
  
  - Klass 18: "Lädervaror."
  
- 7 Invändningen grundades på det relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och omfattade samtliga varor som avsågs i registreringsansökan.

- 8 Den 10 mars 1999 begärde intervenienten med stöd av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, att sökanden skulle förebbringa bevisning för att det äldre varumärket använts.
- 9 Sökanden har, i syfte att visa att det äldre varumärket verkligen använts, ingett ett flertal föremål och handlingar, bland annat klockor, fakturor, reklammaterial, tidningsartiklar och ett intyg undertecknat på heder och samvete av sökandens direktör.
- 10 Av denna bevisning framgår att det äldre varumärket använts i Frankrike för "klockor och klockarmband" med det figurkännetecknen som återges nedan:



**QUANTIEME**

- 11 Invändningsenheten fattade beslut om invändningen den 30 november 2001. Invändningsenheten ansåg att sökanden förebringat bevisning för att det äldre varumärket använts, men att denna användning under det figurkännetecknen som återges ovan i punkt 10 inte påverkat det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Vidare biföll invändningsenheten invändningen, eftersom de varor som avsågs med de motställda varumärkena var delvis identiska och delvis likartade och eftersom kännetecknen var tillräckligt likartade i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende för att förväxlingsrisk skulle kunna uppkomma hos den relevanta omsättningskretsen.
- 12 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån den 29 januari 2002.

- 13 Genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) ogiltigförklarade tredje överklagandenämnden invändningsenhetens beslut och ogillade därigenom invändningen. Överklagandenämnden ansåg i sak att trots att de varor som avsågs med de motställda varumärkena var identiska och likartade skulle de omständigheter beaktas under vilka de varor salufördes som omfattades av det äldre varumärket, liksom den omständigheten att armbandsur och klockarmband som försetts med detta varumärke såldes till slutkonsumenter endast i E. Leclercs affärscentra. Överklagandenämnden ansåg att den fonetiska och visuella likheten mellan de motställda varumärkena och deras gemensamma potentiella syftning på mängdbegreppet under dessa omständigheter inte medförde att genomsnittskonsumenten, om denne påträffade det sökta varumärket på "armbandsur, klockor, klockarmband, klockkedjor och fodral för armbandsur och klockor" i andra butiker än E. Leclercs affärscentra, skulle anse att de varor som avsågs med de motställda varumärkena härrörde från samma eller närstående företag (punkterna 39 och 40 i det ifrågasatta beslutet).

### **Parternas yrkanden**

- 14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
- avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket,
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna,
- förplikta intervenienten att ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
  
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
  
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den del det berör intervenienten.

### **Rättslig bedömning**

17 Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sitt första yrkande. Den första grunden avser åsidosättande av regel 50 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och "allmänna varumärkesrättsliga principer".

- 18 Intervenienten har som självständig grund för ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet åberopat åsidosättande av artiklarna 15.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.
- 19 Förstainstansrätten skall först bedöma den självständiga grund som intervenienten åberopat och därefter sökandens andra och första grund.

*Intervenientens självständiga grund avseende åsidosättande av artiklarna 15.2 och 43.3 i förordning nr 40/94*

#### Parternas argument

- 20 Intervenienten har uppmanat förstainstansrätten att fastställa att överklagandenämnden felaktigt funnit att det äldre varumärket, såsom sökanden använt detta, inte påverkat särskiljningsförmågan hos det kännetecken som tidigare registrerats i Frankrike. Intervenienten har därför begärt att förstainstansrätten skall fastställa att den bevisning för att det äldre varumärket verkligen använts som sökanden förebringat inför harmoniseringsbyrån under det administrativa förfarandet varit otillräcklig och att överklagandenämnden åsidosatt artikel 43.3 i förordning nr 40/94.
- 21 Sökanden och harmoniseringsbyrån har under förhandlingen hävdats att det ifrågasatta beslutet skall fastställas på denna punkt.



## Förstainstansrättens bedömning

- 22 I artikel 15 i förordning nr 40/94, som har rubriken "Bruk av gemenskapsvarumärken", föreskrivs följande:

"1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, skall gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skäl原因 grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

2. Med sådant bruk som avses i punkt 1 likställs

- a) att gemenskapsvarumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets egenartade karaktär så som det registrerats,

..."

- 23 I artikel 43 i förordning nr 40/94, som har rubriken "Prövning av invändning", föreskrivs följande:

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om

gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

...”

<sup>24</sup> Förstainstansrätten erinrar om att invändningsenhetens bedömning att sökanden förebringat bevisning för att det äldre nationella varumärket verkligen använts i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, och att sökandens användning av det kännetecken som återges ovan i punkt 10 inte påverkat det äldre varumärkets särskiljningsförmåga i den form som detta registrerats i Frankrike och som återges ovan i punkt 5 fastställts genom det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden angav i punkt 11 i det ifrågasatta beslutet att skillnaderna avseende typsnitt och utformningen av bokstaven q i det äldre varumärket inte påverkade särskiljningsförmågan hos detta varumärke, eftersom det framgick tydligt av den bevisning som förebringats i samband med invändningsförfarandet att denna bokstav inte uppfattades isolerad från det ord den hörde till och som utgjorde en väsentlig beståndsdel av det äldre varumärket. I punkt 12 i det ifrågasatta beslutet anmärkte överklagandenämnden för övrigt att det framgick av ett flertal tidningsartiklar och reklammaterial för det äldre varumärket att detta varumärke även användes i den form som registrerats och att utformningen av bokstaven q inte framhävdes.

- 25 Denna bedömning måste godtas.
- 26 Förstainstansrätten anger först och främst att bevisning för att ett äldre varumärke verkligen använts som läggs till grund för en invändning mot en ansökan mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, antingen detta är ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke, i enlighet med artikel 15.2 a jämförd med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 även omfattar bevisning för att det äldre varumärket använts i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrå — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkt 44).
- 27 Det skall konstateras att användningen av det kännetecknen som återges ovan i punkt 10 inte, såsom intervenienten påstått, innebär att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga påverkas.
- 28 Förstainstansrätten anger härvid att de enda beståndsdelar som skiljer det äldre nationella varumärket, såsom detta registrerats, från det kännetecknen sökanden använt utgörs dels av utformningen av bokstaven q, som föreställer en urtavla och dels av att orddelen i det äldre varumärket angetts med stora bokstäver.
- 29 Det är visserligen riktigt att utformningen av bokstaven q är mera markerad i den återgivning av det använda kännetecknet än i det äldre nationella varumärket. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga grundar sig emellertid på hela detta varumärkes orddel. Förstainstansrätten preciserar i övrigt att utformningen av bokstaven q, vilken som ovan angetts föreställer en urtavla, inte har särskilt hög grad av särskiljningsförmåga med avseende på varor i klass 14, vilket är de enda varor beträffande vilka sökanden förebringat bevisning för användning av det äldre

varumärket. Förstainstansrätten anger för det andra att det inte är originellt att använda versaler och att detta inte inverkar på det äldre nationella varumärkets särskiljningsförmåga.

- 30 Härav följer att överklagandenämnden hade fog för att beakta den bevisning sökanden förebringat avseende det kännetecknen som återges ovan i punkt 10 för varorna "klockor och klockarmband" i klass 14 vid bedömningen av om sökanden styrkt att det äldre nationella varumärket verkligen använts.
- 31 Eftersom intervenienten inte bestridit överklagandenämndens bedömning av denna bevisning eller bedömningen av den bevisning sökanden förebringat i syfte att visa att han använt det äldre nationella varumärket även i den registrerade utformningen, kan talan inte bifallas på intervenientens självständiga grund.

*Sökandens andra grund: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och "allmänna varumärkesrättsliga principer"*

#### Parternas argument

- 32 Sökanden har bestridit överklagandenämndens bedömning på flera punkter beträffande jämförelser av de varor som omfattas av de motställda varumärkena, jämförelsen av de motställda varumärkena och att förväxlingsrisk inte förelegat.

- 33 Vad för det första avser jämförelsen av de varor som omfattas av de motställda varumärkena har sökanden, utan att bestrida att dessa är identiska och likartade, gjort gällande att överklagandenämnden i punkt 30 i det ifrågasatta beslutet grundat sin bedömning på ett felaktigt antagande. Sökanden har nämligen invänt mot överklagandenämndens påstående att de varor som omfattas av det äldre varumärket inte kommer att saluföras bredvid de varor som omfattas av det sökta varumärket och inte säljas i andra butiker än E. Leclercs affärscentra.
- 34 Sökanden har härvid anmärkt att detta påstående förefaller ha grundats i synnerhet på det intyg från sökandens direktör daterat den 7 maj 1999 som sökanden ingett tillsammans med andra handlingar i syfte att visa att det äldre varumärket verkligen använts. Enligt sökanden följer det emellertid vare sig av intyget eller av de övriga ingivna handlingarna att försäljningsställena Le Manège à Bijoux i E. Leclercs affärscentra, som saluför de varor som avses med det äldre varumärket, inte saluför andra likartade eller identiska varor och inte heller att de varor som omfattas av det äldre varumärket inte kommer att saluföras från andra försäljningsställena. Sökanden har vidare erinrat om att det ovannämnda intyget och övriga handlingar som ingetts tillsammans med detta, ingetts i det särskilda syftet att visa att det äldre varumärket verkligen använts mellan år 1993 och år 1998 för att undvika att invändningen skulle avslås. Sökanden har betonat att överklagandenämnden inte uppmanat sökanden att visa till exempel att försäljningsställena i E. Leclercs affärscentra kunde saluföra likartade eller identiska varor försedda med andra varumärken. Sökanden har hävdat att en sådan möjlighet föreligger och har förklarat sig beredd att förebringa bevisning till stöd för sitt påstående.
- 35 Sökanden har vidare, beträffande jämförelsen av de motställda varumärkena först och främst erinrat om att överklagandenämnden motsade sig själv vid bedömningen av det äldre varumärket, eftersom den inte gjorde bedömningen med utgångspunkt i detta varumärke, såsom detta använts, utan såsom det registrerats.
- 36 Sökanden har vidare anfört att överklagandenämnden gjorde flera fel vid jämförelsen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende av de motställda kännetecknen.

- 37 Sökanden har visserligen medgett att prefixen "quant", såsom anges i det ifrågasatta beslutet, är likartade i visuellt hänseende, men har emellertid anmärkt att överklagandenämnden underlät att konstatera att de motställda kännetecknen även hade bokstaven m gemensamt och att visuell likhet förelåg mellan bokstäverna i i det äldre varumärket och u i det sökta varumärket. Sökanden har även hävdats att figurdelen i form av en väckarklocka som placerats ovanför orddelen i det sökta varumärket är grafisk och i övrigt saknar särskiljningsförmåga med avseende på de varor som omfattas av detta varumärke och inte är en beståndsdel som, tvärtemot vad överklagandenämnden ansåg, gör det möjligt att i visuellt hänseende skilja mellan de motställda varumärkena. Sökanden har hävdats att om omsättningskretsen överhuvudtaget fäster någon uppmärksamhet vid denna figurdel gäller detta även utformningen av bokstaven q i det äldre varumärket såsom detta använts, vilket även detta föreställer en urtavla eller en väckarklocka. Under dessa omständigheter förstärker dessa beståndsdelar emellertid den visuella likheten mellan de motställda kännetecknen.
- 38 Sökanden anser att överklagandenämnden med fog funnit att en hög grad av fonetisk likhet förelåg mellan orddelen i det sökta varumärket och orddelen i det äldre varumärket. Sökanden har emellertid betonat att skillnaderna i uttalet av slutstavelserna i de motställda varumärkena ("tum" i det sökta varumärket och "tième" i det äldre varumärket) som överklagandenämnden framhåvt är av liten betydelse, eftersom bokstaven m är gemensam för de motställda varumärkena.
- 39 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden i punkterna 37 och 38 i det ifrågasatta beslutet felaktigt fann att de motställda kännetecknen skiljer sig åt i begreppsmässigt hänseende. Med stöd av en marknadsundersökning som genomfördes den 31 maj och den 1 juni 2002 i ett urval av omsättningskretsen och som bifogades ansökan genom vilken talan anhängiggjorts har sökanden visat att omsättningskretsen inte hade kännedom om den exakta innebörden av orddelarna i de motställda kännetecknen och vidare att även i den del av omsättningskretsen som trodde sig ha kännedom om orddelarna i de motställda kännetecknen, trodde de flesta att båda avsåg en kvantitet. Sökanden har härav dragit slutsatsen att de likheter mellan de motställda kännetecknen som konstaterats i visuellt och fonetiskt hänseende förstärks av denna omständighet.

- 40 Vad för det tredje avser bedömningen att risk för förväxling av de motställda varumärkena inte föreligger anser sökanden att överklagandenämnden åsidosatt principen om inbördes beroende mellan märkeslikhet och varuslagslikhet. Sökanden har särskilt gjort gällande att överklagandenämndens bedömning innehåller ett rättsligt fel, eftersom nämnden ansåg att de förhållanden under vilka de varor som omfattades av det äldre varumärket salufördes vid ett visst tillfälle var en relevant omständighet i samband med helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Sökanden har i andra hand uppmanat förstainstansrätten att fastställa att överklagandenämnden fäst för stor vikt vid denna omständighet med hänsyn till de likheter mellan varorna och de motställda varumärkena som fastställts i det ifrågasatta beslutet. Enligt sökanden åsidosätts i det ifrågasatta beslutet härvid både gemenskapsrättspraxis och ”allmänna varumärkesrättsliga principer”, särskilt principen om överlåtelse av varumärke oberoende av det företag som är innehavare av detta och principen om likabehandling av varumärkesinnehavare. Beträffande den sistnämnda ”principen” har sökanden anfört att om det äldre varumärket funnits i minst fem år när ansökan om registrering offentliggjordes, hade sökanden inte varit tvungen att visa att detta varumärke verkligen använts och överklagandenämnden hade därför inte kunnat använda den bevisning för att det äldre varumärket använts som den förebringat under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Sökanden anser under dessa omständigheter att överklagandenämnden inskränkt omfattningen av skyddet för det äldre varumärket.
- 41 Harmoniseringsbyrån har för det första invänt att det är obesträtt att de varor som omfattas av de motställda varumärkena delvis är identiska och delvis likartade.
- 42 Harmoniseringsbyrån har för det andra betonat att den omsättningskrets med avseende på vilken bedömningen av känneteckenslikheten och risken för förväxling skall genomföras beträffande armbandsur, klockor, klockarmband och klockkedjor utgörs av den franske genomsnittskonsumenten. Omsättningskretsen för urverk och delar därav, glas till armbandsur och klockor samt boetter till armbandsur och klockor omfattar emellertid även specialister som tillverkar eller reparerar armbandsur och klockor, eftersom i synnerhet boetter i allmänhet inte säljs separat vid försäljning av ett armbandsur eller en klocka.

- 43 Beträffande känneteckenslikheten anser harmoniseringsbyrån för det tredje att kännetecknen är olika i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.
- 44 I visuellt hänseende har harmoniseringsbyrån visserligen medgett att de fem första bokstäverna ("quant") är gemensamma för de motställda kännetecknen. Harmoniseringsbyrån har emellertid betonat att slutbokstäverna skiljer sig åt, att orddelarna är av olika längd, satta med olika typsnitt och att det sökta varumärket även innefattar en figurdel som inte kan bortses från, trots att dess inneboende särskiljningsförmåga kan ifrågasättas med avseende på de varor som omfattas av det sökta varumärket. Harmoniseringsbyrån har härav dragit slutsatsen att de motställda kännetecknen är olika i visuellt hänseende och lätt kan skiljas åt.
- 45 Harmoniseringsbyrån har hävdad att likheten mellan de motställda kännetecknen i fonetiskt hänseende som följer av stavelsen quant uppvägs av skillnaderna mellan de motställda kännetecknens slutljud ("um" i det sökta varumärket och "ième" i det äldre varumärket). Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende anfört att de avslutande stavelserna i de motställda kännetecknen uttalas mycket olika.
- 46 Harmoniseringsbyrån har i begreppsmässigt hänseende erinrat om att orddelarna i de motställda kännetecknen har olika betydelse, vilket innebär att de inte kan anses likartade i detta hänseende. Harmoniseringsbyrån är särskilt av uppfattningen att det är mycket troligt att genomsnittskonsumenten förstår uttrycket "quantième" i det äldre varumärket som en uppgift om numret på en dag i en månad från en till trettioen. Harmoniseringsbyrån har hävdad att denna betydelse är vanligt förekommande inom urhandeln, vilket framgår av handlingar som tagits från olika franskspråkiga hemsidor och som bifogats harmoniseringsbyråns svarsinlägga. Enligt harmoniseringsbyrån känner genomsnittskonsumenten antingen därför redan till den ovannämnda betydelsen eller kan få kännedom om den genom den instruktion som biläggs vid köpet eller genom att rådfråga säljaren. Harmoniseringsbyrån har i övrigt tillagt att det inte får glömmas bort att den berörda omsättningskretsen omfattar yrkesmän inom urindustrin som utan tvivel förstår innebörden av uttrycket "quantième".



- 47 Enligt harmoniseringsbyrån ändras denna bedömning inte av sökandens argument, grundat på den marknadsundersökning som bifogades ansökan genom vilken talan anhängiggjorts, att omsättningskretsen skulle sätta de motställda kännetecknen i begreppsmässigt samband med varandra, eftersom båda hänvisar till begreppet kvantitet. Bortsett från viss osäkerhet beträffande under vilka villkor undersökningen genomförts har harmoniseringsbyrån anfört att i vart fall omkring 11 procent av de tillfrågade angett att uttrycket "quantum" är ett kvantitetsbegrepp och att litet mer än 28 procent förknippade uttrycket quantième med detta begrepp. Enligt harmoniseringsbyråns uppfattning är dessa procenttal emellertid inte avgörande och marknadsundersökningen gör det heller inte möjligt att få kännedom om hur stor andel av den tillfrågade allmänheten som svarat att båda benämningarna är kvantitetsbegrepp.
- 48 Vad för det fjärde avser bedömningen av förväxlingsrisken har harmoniseringsbyrån först och främst anfört att med hänsyn till att de varor som omfattas av de motställda varumärkena inte köps regelbundet fäster konsumenten särskild uppmärksamhet vid samtliga aspekter av varorna, inbegripet de varumärken som de försetts med. Eftersom dessa köp görs efter besiktning av varorna och varumärkena är de visuella skillnaderna mellan de motställda varumärkena särskilt betydelsefulla. Harmoniseringsbyrån har därefter gjort gällande att det äldre varumärket har ett mycket svagt inneboende skydd i Frankrike, eftersom dess orddel är allmänt förekommande för att beskriva en av egenskaperna hos de ifrågavarande varorna. Harmoniseringsbyrån anser att risk för förväxling av de motställda varumärkena inte föreligger under dessa omständigheter oavsett om vissa av de varor som omfattas av dessa varumärken är identiska eller mycket likartade. Harmoniseringsbyrån har slutligen angett att denna slutsats inte ändras av att överklagandenämnden vid sin bedömning av förväxlingsrisken gjorde en felaktig bedömning när den beaktade att de varor som omfattas av det äldre varumärket säljs på särskilt sätt.
- 49 Intervenienten anser först och främst att sökanden felaktigt klandrat överklagandenämnden för att vid jämförelsen av varorna och de motställda kännetecknen ha beaktat det äldre varumärket såsom detta registrerats i Frankrike och inte i den form som använts.

- 50 Intervenienten har för det andra invänt mot sökandens påstående att figurdelen i det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga. Enligt intervenienten kan nämligen en sådan beståndsdel i motsats till en orddel aldrig vara enbart beskrivande. Enligt intervenientens uppfattning hade överklagandenämnden således fog för att beakta figurdelen av det sökta varumärket vid jämförelsen av de motställda kännetecknen.
- 51 Intervenienten anser härvid att det var befogat av överklagandenämnden att finna att visuell likhet inte förelåg mellan de motställda kännetecknen.
- 52 Intervenienten har med avseende på den fonetiska jämförelsen av de motställda kännetecknen hävdad att genomsnittskonsumenten sannolikt uttalar stavelsen quan, som är gemensam för dem, på olika sätt. På grund av de franska uttalsreglerna betonas dessutom uttalet av de mycket olika slutstavelserna i de motställda kännetecknen. Intervenienten har i övrigt bestridit resultatet av den marknadsundersökning som sökanden ingett, i synnerhet med avseende på huruvida denna är representativ och att uppgift saknas om de intervjuade personernas utbildningsnivå. I det sistnämnda avseendet har intervenienten anfört att en sådan uppgift hade varit relevant för att få kunskap om hur stor andel av konsumenterna som uttalade orddelen i det sökta varumärket med beaktande av att beteckningen har latinskt ursprung och därför uttalas annorlunda än uttrycket quantième.
- 53 Härav följer enligt intervenienten att överklagandenämnden felaktigt ansett att fonetisk likhet förelåg mellan de motställda kännetecknen. Intervenienten har i sak begärt att förstainstansrätten skall åtgärda detta fel som är till förfång för honom.
- 54 Intervenienten har bestridit att de motställda kännetecknen på något sätt skulle vara likartade i begreppsmässigt hänseende och har i sak anslutit sig till harmoniseringsbyråns argument.

- 55 Intervenienten anser, med avseende på att risk för förväxling mellan de motställda varumärkena inte föreligger, för det tredje att överklagandenämndens slutsats är riktig. Intervenienten har visserligen i likhet med sökanden medgett att om de förhållanden under vilka en viss vara saluförs skall beaktas, skall detta göras med avseende på objektiva situationer. Intervenienten har emellertid hävdad att detta gjorts i förevarande fall. Enligt intervenientens uppfattning tillhör det äldre varumärket nämligen kategorin "privata varumärken" (*private labels*) eller "detaljhandelsvarumärken" (*store brands*) som utformas och används uteslutande av stora handelskedjor. De varor som omfattas av dessa skall därför anses tillhöra en särskild kategori, särskilt med beaktande av hur de säljs, vilket gör överklagandenämndens ställningstagande befogat.
- 56 Intervenienten har i övrigt hävdad att överklagandenämnden inte beaktat omständigheterna kring hur sökandens varor saluförts som motvikt till andra punkter som anges i det ifrågasatta beslutet, utan som en omständighet som gör det möjligt för konsumenterna att inse att de varor som omfattas av det äldre varumärket, i likhet med andra varor som försetts med ett privat varumärke, endast återfinns i E. Leclercs affärscentra. Dessa allmänna former för saluföring av varor som omfattas av det äldre varumärket skulle å andra sidan sannolikt inverka på genomsnittskonsumentens inställning om han stötte på varor som omfattas av det sökta varumärket på andra försäljningsställen. Intervenienten har vidare bestridit sökandens påstående att "allmänna varumärkesrättsliga principer" åsidosatts i det ifrågasatta beslutet.
- 57 Intervenienten har, utan att detta inverkar på överklagandenämndens slutsats, klandrat denna för att i sin helhetsbedömning inte tillräckligt ha beaktat att det äldre varumärket har mycket svag särskiljningsförmåga. Enligt intervenienten skulle risk för förväxling mellan de motställda varumärkena inte föreligga om överklagandenämnden medgett denna omständighet. Intervenienten har därför begärt att förstainstansrätten skall fastställa att överklagandenämnden härvidlag gjort en felaktig rättstillämpning.

## Förstainstansrättens bedömning

- 58 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte kunna registreras om det, på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag, föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
- 59 Enligt fast rättspraxis kan förväxlingsrisk föreligga om det finns risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling bedömas vid en helhetsbedömning mot bakgrund av hur allmänheten uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga och med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i målet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (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).
- 60 Enligt fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad avser varumärkeslikhet i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende, grundas på helhetsintrycket av varumärkena, bland annat med beaktande av deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, och där angiven rättspraxis).

## — Omsättningskretsen

- 61 Eftersom det äldre varumärket är registrerat i Frankrike, utgörs omsättningskretsen av den franska allmänheten. Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser emellertid att omsättningskretsen med hänsyn till de varor som omfattas av de motställda varumärkena utgörs av dels genomsnittskonsumenter och dels yrkesmänniskor inom urindustrin.
- 62 Förstainstansrätten saknar anledning att avgöra denna fråga, eftersom bedömningen av huruvida risk för förväxling föreligger med avseende på den franske genomsnittskonsumenten är tillräcklig i förevarande fall. Om förväxlingsrisk, såsom överklagandenämnden har hävdad inte föreligger med avseende på denne genomsnittskonsumert, är denna omständighet tillräcklig för att talan skall ogillas, eftersom bedömningen gäller i så mycket högre grad för den "professionella" delen av omsättningskretsen som per definition är mer uppmärksam än genomsnittskonsumenten. Endast om förstainstansrätten finner att överklagandenämnden felaktigt fastställt att förväxlingsrisk inte föreligger finns det i förekommande fall anledning för rätten att kontrollera om förväxlingsrisk föreligger även för de varor som omfattas av det sökta varumärket och som används av yrkesmänniskor.
- 63 Förstainstansrätten erinrar emellertid om att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå, såsom överklagandenämnden med fog har konstaterat, skall anses vara högre än normalt och därmed snarast anses vara hög, när fråga är om sådana varor som de som omfattas av de motställda varumärkena. Dessa varor köps nämligen inte regelbundet och i allmänhet med hjälp av en expedit.

## — Varuslagsjämförelsen

- 64 Det är fastslaget att de varor som omfattas av de motställda varumärkena så som anges i det ifrågasatta beslutet delvis är identiska och delvis likartade.

## — Jämförelsen av de motställda kännetecknen

- 65 Innan förstainstansrätten undersöker överklagandenämndens jämförelse av de motställda kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, förklarar rätten att det saknas stöd för sökandens argument att överklagandenämnden borde ha undersökt det äldre nationella varumärket i den form detta använts, vilken återges ovan i punkt 10, och inte i dettas registrerade utformning.
- 66 Det är nämligen viktigt att erinra om att i samband med bestämmelserna i förordning nr 40/94 om invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke är målsättningen med att visa att ett äldre nationellt varumärke använts att göra det möjligt för innehavaren att efter en uttrycklig ansökan från den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke, förebbringa bevisning för att varumärket verkligen använts under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke. I enlighet med artiklarna 15.2 a samt 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skall sådan bevisning förebbringas även när det använda kännetecknet skiljer sig från det äldre varumärket, såsom detta registrerats, genom detaljer som inte inverkar på särskiljningsförmågan. Invändningen skall avslås om detta inte kan styrkas och särskilt om använda detaljer inverkar på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller om skälig grund inte föreligger för att varumärket inte använts. Att i samband med invändningsförfarandet visa att ett äldre nationellt varumärke verkligen använts har vare sig till syfte eller följd att meddela innehavaren skydd för ett kännetecken eller delar av ett kännetecken som inte registrerats. Att godta motsatta argument skulle leda till en rättsstridig utvidgning av skyddsomfånget för ett äldre varumärke som läggs till grund för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke.
- 67 Eftersom sökanden i förevarande mål endast registrerat det äldre varumärke som återges ovan i punkt 5 och som lagts till grund för den invändning som

överklagandenämnden bedömt i det ifrågasatta beslutet, åtnjuter endast detta varumärke skyddet för äldre registrerade varumärken. Det är således detta varumärke som, såsom överklagandenämnden med fog har gjort, skall jämföras med det sökta varumärket vid bedömningen av invändningen med avseende på de varor för vilka sökanden förebringat bevisning om verklig användning. I förevarande fall varorna ”klockor och klockarmband” i klass 14.

68 Förstainstansrätten skall, sedan detta klarlagts, pröva det ifrågasatta beslutets lagenlighet med avseende på jämförelsen av de motställda kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

69 Förstainstansrätten erinrar, beträffande jämförelsen i visuellt hänseende, om att överklagandenämnden fastslog följande i punkterna 31–33 i det ifrågasatta beslutet:

”31. I visuellt hänseende består det äldre varumärket av ordet ’quantième’, satt med ett typsnitt utan särskild originalitet. Bokstaven q, som förefaller lite rundare än vanligt, skiljer sig emellertid inte mycket från den sedvanliga bokstaven q. I det utdrag ur lexikonet *Larousse Anglais/Français* 1995 som användaren har ingett inleds det avsnitt som innehåller ord som börjar på denna bokstav med ett q som inte skiljer sig mycket från den bokstav q som återfinns i det äldre varumärket. Den svarta linjen ovanför varumärket utgör inte en del av detta. Ingenting i det äldre varumärket medför att omsättningskretsens uppmärksamhet fästs vid bokstaven q i sig.

32. Visserligen ansåg [invändningsenheten i] det omstridda beslutet att det sökta varumärket omfatta[de] en del som liknade en abstrakt urtavla i form av bokstaven q, men drog ändå slutsatsen att ordet quantum, som inte var satt med ett särskilt originellt typsnitt, utg[jorde] den dominerande delen. Det framgår tydligt av broschyrer och tidningsartiklar i handlingarna i ärendet att det inte är

ovanligt att kännetecknen som anbringas på klockor innefattar en symbol som centreras ovanför orddelen eller namnet, i likhet med det sökta varumärket. Det är inte heller ovanligt att denna symbol, liksom i det sökta varumärket, återger bokstäver som leder till en omedelbar association till orddelen eller namnet. Det är troligt att genomsnittskonsumenten, som är van vid att logotyper anbringas på detta sätt, tolkar symbolen som en fantasilogotyp med särskiljningsförmåga och inte endast som en klocka utan ursprungsangivelse.

33. Varumärkena är likartade i visuellt hänseende, i den meningen att båda innehåller prefixet quant. De är olika såtillvida att det sökta varumärket innehåller en logotyp som genomsnittskonsumenten kommer att uppfatta som en förkortad framställning av ordet quantum. Det är inte troligt att genomsnittskonsumenten koncentrerar sig på bokstaven q när han betraktar det äldre varumärket, eftersom det inte finns något särskilt skäl för att konsumentens uppmärksamhet skall fästas vid denna bokstav.”

70 Det är ostridigt att överklagandenämnden fann att visuell likhet inte förelåg mellan de motställda kännetecknen.

71 Förstainstansrätten finner emellertid att sådan likhet föreligger.

72 Förstainstansrätten erinrar, såsom överklagandenämnden med fog angett, om att de motställda kännetecknen har prefixet quant gemensamt. Såsom sökanden har betonat har de dessutom bokstaven m gemensamt. Ur visuell synvinkel har orddelarna i de motställda varumärkena således sex bokstäver gemensamt, varav fem är de första i vardera kännetecknet. Konsumentens uppmärksamhet dras visserligen ofta till ordens första del (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El



Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 81), men hans visuella uppmärksamhet kan, med beaktande av att de ifrågavarande kännetecknen är av begränsad längd, lika gärna koncentreras till kännetecknens slutbokstäver (se förstainstansrättens dom av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 48). I förevarande mål är orddelen i det sökta varumärket tämligen kort och förstainstansrätten erinrar därför om att dess sista bokstav, det vill säga bokstaven m, är identisk med en av slutbokstäverna i det äldre varumärket. Såsom överklagandenämnden angett är typsnitten i de motställda varumärkena vanliga. I visuellt hänseende är orddelarna i de motställda kännetecknen därför likartade.

- 73 Förstainstansrätten finner emellertid anledning att undersöka om den omständigheten att en figurdel placerats ovanför orddelen i det sökta varumärket innebär att de motställda kännetecknen inte skall anses vara visuellt likartade, vilket överklagandenämnden låtit förstå, utan att klargöra sitt resonemang på denna punkt och vilket intervenienten hävdar i sina skrivelser.
- 74 Förstainstansrätten erinrar härvid om att omsättningskretsen i princip inte anser att en beskrivande beståndsdel som ingår i ett sammansatt varumärke utgör den särskiljande beståndsdel som dominerar det intryck som märket i fråga ger (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — AnheuserBusch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 53, och domen i det ovannämnda målet CHUFACIT, punkt 51).
- 75 Det skall i förevarande fall konstateras att en avbildning av en urtavla, såsom harmoniseringsbyrån medgett, inte förlänar någon särskilt hög grad av särskiljningsförmåga för sådana varor som dem för vilka intervenienten ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke.

- 76 Beträffande bedömningen av huruvida en eller flera delar i ett sammansatt varumärke är dominerande, erinrar förstainstansrätten vidare om att förutom de inneboende egenskaperna hos varje beståndsdel kan placeringen i förhållande till andra beståndsdelar i det sammansatta varumärket beaktas (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkt 35).
- 77 Det är i förevarande mål tillräckligt att ange att figurdelen placerats ovanför den centrala orddelen i det sökta varumärket, men att denna placering inte ger anledning att anta att denna beståndsdel ur visuell synpunkt kan dominera omsättningskretsens minnesbild av det sökta varumärket. Förstainstansrätten erinrar härvid om att omsättningskretsen i de allra flesta fall kommer att ställas inför det sökta varumärket vid köp av armbandsur och att varumärken i allmänhet avbildas på urtavlan. Eftersom urtavlor är tämligen små, kommer emellertid avbildningen av figurdelarna att bli svår att uppfatta i visuellt hänseende, eftersom dessa beståndsdelar liksom i förevarande fall inte placerats i mitten av det sammansatta varumärket, utan ovanför orddelen i det sökta varumärket.
- 78 Förstainstansrätten finner under dessa omständigheter att de motställda kännetecknen är likartade i visuellt hänseende.
- 79 I punkt 34 i det ifrågasatta beslutet gjorde överklagandenämnden följande bedömning av den fonetiska jämförelsen av de motställda kännetecknen:

”I fonetiskt hänseende kommer det sökta varumärket att uttalas Quantum, eftersom symbolen [som återfinns] i det sökta varumärket förmodligen kommer att uppfattas som en fantasiförkortning av ordet quantum. Det är vidare inte troligt att omsättningskretsen kommer att uttala ordet på det riktiga sättet ’kwäntóm’ (se Robert électronique), särskilt eftersom ordet används i mycket speciella samman-

hang och eftersom omsättningskretsen inte uppfattar det som ett latinskt ord. I det sökta varumärket kommer stavelsen quan att uttalas 'kan' på samma sätt som i det äldre varumärket. En viss grad av fonetisk likhet föreligger därför trots att kännetecknen sannolikt erhåller olika slut ('-tóm' eller '-touw' för det sökta varumärket och '-tjem' för det äldre varumärket) och trots att det äldre varumärket kan uttalas som tre stavelser."

80 Denna bedömning kan i sak inte vederläggas.

81 I fråga om uttalet är det föga realistiskt att anta att den franske genomsnittskonsumenten skulle uttala det sökta varumärket med beaktande av hur beteckningen quantum uttalas på latin, nämligen "kwäntóm". Förstainstansrätten erinrar härvid om att denna bedömning stöds av den marknadsundersökning som sökanden ingav under det administrativa förfarandet och som bifogades ansökan genom vilken talan anhängiggjordes. Det framgår nämligen av denna undersökning, som genomfördes bland ett representativt urval av den franska befolkningen på 984 personer den 30 maj och den 1 juni 2002, att 79,5 procent av de intervjuade uttalade det sökta varumärket antingen "kantom" eller "kantouw".

82 Förstainstansrätten kan härvid inte godta sökandens kritik att denna marknadsundersökning inte varit representativ, särskilt på grund av att uppgifter saknades om de intervjuades utbildningsnivå, vilket hade varit relevant för att avgöra hur stor andel av konsumenterna som skulle uttala orddelen i det sökta varumärket med beaktande av ordets latinska ursprung och därmed på ett annat sätt än uttrycket quantième. Intervenienten har nämligen dels inte gett stöd för sitt påstående att resultaten av marknadsundersökningen saknar relevans trots att det framgår att denna undersökning genomförts på grundval av en objektiv metod och under objektiva förutsättningar. Intervenienten har inte heller framfört skäl till varför överklagandenämnden skulle ha begått fel när den hänvisade till resultaten av denna undersökning i det ifrågasatta beslutet. Eftersom urvalet av den franska befolkningen per definition är representativt, har denna befolknings utbildningsnivå med nödvändighet beaktats i undersökningen, vilket indirekt framgår av tabellerna över

urvalets struktur. Intervenienten har därför bortsett från omständigheten att omsättningskretsen består av franska genomsnittskonsumenter som inte kan förutsättas ha kunskaper i latin, eller om det för övrigt inte enhetliga uttalet av latinska ord.

- 83 Härav följer att omsättningskretsen i allmänhet kommer att uttala det sökta varumärket "kantóm" eller "kantoum", trots att den i allmänhet kommer att uttala det äldre varumärket "kantjem" utan uppdelning av uttalet i tre stavelser, vilket för övrigt framgår av resultaten av den ovannämnda marknadsundersökningen.
- 84 Trots att ljudet o eller ou förekommer vid det sökta varumärket och ljudet je i det äldre varumärket, har de motställda varumärkena ljudet kant och slutljudet av bokstaven m gemensamt.
- 85 Förstainstansrätten finner därför att fonetisk likhet föreligger mellan de motställda kännetecknen.
- 86 Förstainstansrätten erinrar, beträffande jämförelsen av de motställda kännetecknen i begreppsmässigt hänseende, om att överklagandenämnden i punkterna 35–38 i det ifrågasatta beslutet angav följande:

"35. Varumärkena är olika i begreppsmässigt hänseende. Betydelsen av ordet quantum varierar beroende på de vilket område det är fråga om. Inom filosofin betyder det en avslutad och fastställd mängd och inom fysiken avser ordet det diskreta värde som motsvarar, eller vars multiplar motsvarar en mängd energi. (Effekt ... mängden elektromagnetisk energi är proportionell mot strålnings-

frekvensen (den motsvarar denna frekvens multiplicerad med Plancks konstant — som även den ibland betecknas med ordet quantum — se *Robert électronique*). Enligt denna uppslagsbok förekommer ordet quantum även i språkbruket i samband med automatisk databehandling i formen tidskvantum; längsta tid för ett program i de system i en dator som använder delad tid. Det framgår vidare tydligt av uppslagsboken *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992) att ordet används inom det juridiska och administrativa området i betydelsen skadeståndsbelopp (quantum — summan av skadestånd). Eftersom dessa användningsområden är speciella, har genomsnittskonsumenten inte någon exakt kunskap om någon av de ovan angivna betydelseerna, även om det, om han studerat fysik på åtminstone grundläggande nivå, kan antas att han förstår att det är fråga om en vetenskaplig term.

36. I *Robert électronique* definieras ordet *quantième* som antingen ett adjektiv eller ett "adjectif interrogatif" med betydelsen vilken i ordningen (till exempel *Je ne sais à la quantième visite ce fut* — Jag vet inte vilket besök i ordningen detta är (*Furetière, Roman bourgeois, II*). *Le quantième êtes-vous? Le sixième* – Vilken i ordningen är ni? Den sjätte.) eller ett substantiv med betydelsen numret på en dag i en månad från en till trettioen (från den första, andra ... till den trettionde eller trettioförsta. *Le quantième, quel quantième sommes-nous?* — Date, jour (du mois) ; et aussi combien ... Cette montre marque les quantièmes – Vilken dag i månaden är det? Datum, dag (i månaden), men även hur många ... Denna klocka visar datum). Det framgår tydligt av uppgifter avseende detta ord och av ett yttrande av professor Jean-Pierre Lassalle som sökanden ingett att enbart adjektivet är obsolet. Substantivet är i den andra betydelsen inte obsolet och hänför sig till och med till uppgift om dag och månad på klockor. Denna omständighet till trots kommer genomsnittskonsumenten inte att omedelbart förstå detta ord, eftersom det inte är i allmänt bruk. Om genomsnittskonsumenten däremot vände sig till en urmakare som kan förstå den exakta innebörden av ordet såsom den uppgift om månad som anges på klockor, är det inte uteslutet att konsumenten upplyses om ordets exakta innebörd.
37. Det framgår av den marknadsundersökning användaren ingett att en del av genomsnittskonsumenterna kan tänkas anse att det sökta varumärket åsyftar begreppet kvantitet. Dessa konsumenter är emellertid färre än de som uppfattar

att det äldre varumärket åsyftar detta begrepp. Trots att många konsumenter kan tänkas påstå att de känner till innebörden av ordet *quantième* skulle än fler kunna ange en betydelse av ordet *quantum*. Andelen är större i det första fallet, eftersom stammen *quanti-* ger upphov till en association med begreppet kvantitet. Detta är [däremot] inte uppenbart med avseende på prefixet *quant-* [som återfinns] i det sökta varumärket och som ger upphov till en association med prepositionen *quant* — vad.

38. Varumärkena är olika i begreppsmässigt hänseende ur de konsumenters synvinkel som förstår den exakta innebörden av det ena eller båda orden, antingen detta sker exakt eller genom hänsyftning. För de konsumenter som inte förstår betydelsen är den begreppsmässiga innebörden av minimal betydelse vid jämförelsen [av de motställda kännetecknen].”

87 Förstainstansrätten anmärker först och främst att överklagandenämnden inte tydligt angett att omsättningskretsen uppfattat att skillnad mellan kännetecknen förelegat i begreppsmässigt hänseende.

88 Det är även väsentligt att erinra om att den franske genomsnittskonsumenten, såsom överklagandenämnden fastställt, inte omedelbart förstår betydelsen hos de motställda kännetecknens orddelar, särskilt på grund av att dessa ord används på specialiserade tekniska områden. Det är såsom överklagandenämnden angett, visserligen inte uteslutet att genomsnittskonsumenten uppfattar ordet *quantum* som en vetenskaplig term. Detta innebär emellertid inte att han ger ordet en särskild betydelse.

89 Såsom intervenienten med fog anförde vid förhandlingen skall i detta sammanhang viss vikt fästas vid de objektiva förhållanden under vilka varumärkena förs ut på marknaden (se förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 74 nämnda målet

BUDMEN, punkt 57, och förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrån — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 49) och särskilt förhållandena vid saluföring av ur och klockor. Dessa varor saluförs nämligen i allmänhet med hjälp av en expedit som bland annat ger köparen vissa tekniska råd och sannolikt förklarar tekniska detaljer och hur den ifrågavarande varan är konstruerad. Under sådana förhållanden är det möjligt att genomsnittskonsumenten upplyses om betydelsen hos orddelen quantième som förekommer i det äldre varumärket och som är särskilt vanligt förekommande vid tillverkning av och handel med urmakerivaror.

- 90 Det är också skälet till varför inte så mycket vikt i begreppsmässigt hänseende kan fästas vid den ovannämnda marknadsundersökning som sökanden ingett som denne har gjort gällande. Det är visserligen riktigt att av de tillfrågade som gav benämningarna någon innebörd hänförde sig mer än 69 procent av uttalandena beträffande benämningen quantième och mer än 45 procent av uttalanden beträffande benämningen quantum till begreppet kvantitet. Vid undersökningen, som genomfördes i de tillfrågades hem, beaktades däremot inte de objektiva förhållanden under vilka de motställda varumärkena återfinns eller kommer att återfinnas på marknaden.
- 91 Härav följer att allmänheten, även om denna inte ger orddelarna i de motställda varumärkena någon exakt innebörd, med beaktande av de objektiva omständigheter under vilka de varor som skyddas av de motställda varumärkena marknadsförs kan se en betydelse hos orddelen i det äldre varumärket. Det föreligger därför en viss skillnad i begreppsmässigt hänseende mellan de motställda kännetecknen.
- 92 Av vad ovan utvecklats följer att de motställda kännetecknen är likartade i visuellt och fonetiskt hänseende, men att det företer olikheter i begreppsmässigt hänseende.

## — Förväxlingsrisken

93 Förstainstansrätten erinrar om att överklagandenämnden i förevarande mål, på grundval av det resonemang som utvecklades i punkterna 39 och 40 i det ifrågasatta beslutet, ansåg att risk för förväxling mellan de motställda varumärkena inte förelåg.

94 Överklagandenämnden gjorde följande bedömning:

”39. ... [D]e varor som omfattas av det sökta varumärket och de varor som omfattas av det äldre varumärket är visserligen av identiskt eller likartat slag och avsedda för identisk eller likartad användning och de tillhör som omfattas av det sökta varumärket är av sådant slag och avsedda för sådan användning att de kompletterar de varor som omfattas av det äldre varumärket. Det framgår emellertid av omständigheterna i ärendet att, eftersom de armbandsur som försetts med det äldre varumärket endast säljs i E. Leclercs affärscentra och eftersom armbandsur som försetts med andra varumärken inte säljs i dessa affärscentra, kommer varor som försetts med de [motställda] varumärkena inte att säljas jämte varandra eller i samma butiker.

40. Med beaktande av de omständigheter under vilka de varor som omfattas av det äldre varumärket saluförts och den omständigheten att armbandsur och klockarmband som försetts med detta varumärke saluförs till slutkonsumenter endast i E. Leclercs affärscentra, finner överklagandenämnden inte att de visuella och fonetiska likheterna mellan de motställda varumärkena och deras gemensamma potentiella syftning på mångdbegreppet under dessa omständigheter medför att genomsnittskonsumenten, om denne påträffade det sökta varumärket på 'armbandsur, klockor, klockarmband, klockkedjor och fodral för armbandsur och klockor' i andra butiker än E. Leclercs affärscentra, skulle anse att de varor som avsågs med de motställda varumärkena härrörde från samma eller närstående företag.”



- 95 Dessa argument kan inte godtas.
- 96 Förstainstansrätten erinrar om att enligt fast rättspraxis förutsätter bedömningen av förväxlingsrisken ett visst samspel mellan de omständigheter som beaktas, särskilt varumärkeslikheten och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om dessa varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att kännetecknen i hög grad liknar varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och, i fråga om tillämpningen av förordning nr 40/94, domen i det ovan i punkt 59 nämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32).
- 97 Det är i förevarande mål fastslaget att de varor som omfattas av de motställda varumärkena delvis är identiska och delvis likartade. För att undvika risk för förväxling skall denna likhet uppvägas av en hög grad av skillnad mellan kännetecknen. Såsom förstainstansrätten erinrat ovan, är de motställda kännetecknen likartade i visuellt och fonetiskt hänseende, medan de företer en viss olikhet i begreppsmässigt hänseende.
- 98 Enligt rättspraxis kan en skillnad i begreppsmässigt hänseende mellan kännetecknen visserligen i hög grad uppväga visuella och fonetiska likheter mellan dessa (domen i det ovan i punkt 60 nämnda målet BASS, punkt 54). Enligt denna rättspraxis fordras för att likheterna skall uppvägas emellertid att åtminstone ett av varumärkena har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen, så att denna omedelbart kan förstå innebörden.
- 99 Såsom ovan angetts är det emellertid i förevarande mål uteslutet att omsättningskretsen omedelbart skulle förstå den bestämda innebörden av såväl orddelen quantième i det äldre varumärket som orddelen quantum i det sökta varumärket.

- 100 Den begreppsmässiga skillnaden mellan de motställda kännetecknen kan under dessa förhållanden inte i hög grad uppväga de visuella och fonetiska likheter som angetts föreligga mellan dessa.
- 101 Överklagandenämnden har emellertid ansett att de speciella säljformer som tillämpas för de varor som omfattas av det äldre varumärket innebär att risk för förväxling mellan de motställda varumärkena inte föreligger.
- 102 I likhet med vad sökanden och harmoniseringsbyrån har hävdad skall detta kriterium av princip inte beaktas i samband med bedömning av förväxlingsrisken.
- 103 I samband med helhetsbedömningen av förväxlingsrisken kan enligt rättspraxis den betydelse som skall fästas vid de motställda kännetecknen i visuellt, fonetiskt respektive begreppsmässigt hänseende variera beroende på de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan återfinnas på marknaden (se domen i det ovan i punkt 74 nämnda målet BUDMEN, punkt 57, och domen i de ovan i punkt 89 nämnda förenade målen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 49). Det är väsentligt att härvid ange att de "normala" säljformerna för de varor som omfattas av de motställda varumärkena skall utgöra utgångspunkt, det vill säga de säljformer som normalt kan förväntas för det varuslag som omfattas av de ifrågavarande varumärkena. I förevarande fall är det med avseende på armbandsur och klockarmband fråga om omständigheter som i allmänhet förutsätter att köpet sker med hjälp av en expedient och att konsumenten inte själv väljer ut varan som i en självbetjäningsbutik.
- 104 Det är fullständigt befogat att beakta de objektiva försäljningsförhållandena för de varor som omfattas av de motställda varumärkena. Förstainstansrätten erinrar om att den undersökning av förväxlingsrisken som harmoniseringsbyråns olika instanser skall genomföra skall avse framtida förhållanden. Eftersom de särskilda säljformerna för de varor som omfattas av varumärken emellertid kan variera över

tiden och beroende på varumärkesinnehavarnas önskemål, kan den framtidsbedömning av risken för förväxling mellan två varumärken som skall göras i ett allmänintresse, nämligen att omsättningskretsen inte skall riskera att förledas till misstag beträffande de ifrågavarande varornas kommersiella ursprung, inte göras beroende av varumärkesinnehavarnas kommersiella och till sin natur subjektiva avsikter, oavsett om dessa genomförts.

- 105 Förstainstansrätten betonar att harmoniseringsbyråns instanser har befogenhet att beakta de objektiva säljformerna för varorna, i synnerhet för att avgöra vilken betydelse som skall fästas vid de motställda kännetecknen i visuellt, fonetiskt respektive begreppsmässigt hänseende. Således är den fonetiska aspekten av en vara som omfattas av ett visst varumärke och som endast saluförs genom muntliga beställningar med nödvändighet mycket väsentligare för omsättningskretsen än den visuella aspekten (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovan i punkt 89 nämnda förenade målen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 49).
- 106 Förstainstansrätten kan härvid inte dela intervenientens uppfattning att överklagandenämnden i förevarande mål beaktat de objektiva säljformerna för sökandens varor, eftersom dessa varor omfattas av en kategori varumärken *sui generis*, nämligen "privata varumärken" eller "detaljhandelsvarumärken". Genom detta påstående vidkänns dels inte den omständigheten att de varor som försetts med det äldre varumärket inte återfinns i hyllorna hos E. Leclercs affärscentra, utan på särskilda försäljningsställen som kan vara belägna i det omgivande affärscentret. Vidare bortses från den omständigheten att detaljhandelsvarumärken, inbegripet i affärscentra, finns på marknaden samtidigt som andra innehavares varumärken som omfattar identiska eller likartade varor.
- 107 Härav följer att överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning då nämnden i samband med bedömningen av risken för förväxling mellan de motställda varumärkena beaktade de särskilda säljformerna för de varor som omfattas av det äldre varumärket, vilka med nödvändighet är begränsade i tiden och beroende av varumärkesinnehavarens kommersiella strategi.

- 108 Med hänsyn till dessa skäl sammantagna var överklagandenämndens bedömning att förväxlingsrisk inte förelåg med avseende på den franske genomsnittskonsumenten felaktig.
- 109 Denna bedömning påverkas inte av harmoniseringsbyråns och intervenientens argument att det äldre varumärket endast skall åtnjuta begränsat skydd, eftersom det har svag särskiljningsförmåga.
- 110 Det är visserligen riktigt att förväxlingsrisken är större när det äldre varumärket har stor särskiljningsförmåga (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24). I förevarande fall innebär den omständigheten att de varor som omfattas av de motställda varumärkena är identiska eller likartade, tillsammans med att de berörda kännetecknens visuella och fonetiska likheter inte i hög grad uppvägs av en begreppsmässig skillnad mellan dem, att risk för förväxling hos den franske genomsnittskonsumenten uppkommer i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Eftersom förväxlingsrisken utgör det särskilda villkoret för skydd av det äldre varumärket, skall detta skydd gälla oberoende av huruvida det äldre varumärket har svag särskiljningsförmåga.
- 111 Vad slutligen avser påståendet att risk för förväxling inte föreligger hos den del av omsättningskretsen som utgörs av yrkesmänniskor påpekar förstainstansrätten att tillhörighet som anges i klass 14 bland de varor för vilka varumärkesregistrering söktes, inte endast används av specialister och inte kan särskiljas från andra varor för vilka registrering som gemenskapsvarumärke söktes. Konstaterandet att risk för förväxling hos den franske genomsnittskonsumenten föreligger är därför tillräckligt för att anse att risk för förväxling av de motställda varumärkena föreligger hos omsättningskretsen.

- 112 Sökandens yrkande om ogiltigförklaring skall därför bifallas på den andra grunden, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, utan att sökandenas första grund behöver prövas.
- 113 Härav följer att anledning saknas att yttra sig över sökandens andra yrkande att avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket, eftersom harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skall vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom.

### Rättegångskostnader

- 114 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas och harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnad för förfarandet vid förstainstansrätten.
- 115 Sökanden har vidare yrkat att förstainstansrätten skall förplikta intervenienten att ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån. Förstainstansrätten erinrar härvid om att enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid invändningsenheten. Sökandens yrkande att intervenienten, som inte vunnit framgång med sina yrkanden, skall förpliktas ersätta kostnaderna för förfarandet inför harmoniseringsbyrån kan bifallas endast avseende sökandens nödvändiga kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 januari 2003 (ärende R 109/2002-3) ogiltigförklaras.**
- 2) **Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad för förfarandet vid förstainstansrätten.**
- 3) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens kostnad för förfarandet vid överklagandenämnden.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 januari 2006.

E. Coulon

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande