

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 1 mars 2005*

I mål T-185/03,

Vincenzo Fusco, Sarmeola di Rubano (Italien), företrädd av advokaten B. Saguatti,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och P. Bullock, båda i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, tillika intervenient i förfarandet vid förstainstansrätten, var

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, Lugano (Schweiz), företrädd av M. Bosshard, S. Vereza och K. Muraro,

* Rättegångsspråk: italienska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 17 mars 2003 i ärende R 1023/2001-4,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 maj 2003

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 september 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 september 2003,

med beaktande av sökandens replik, som inkom till förstainstansrättens kansli den 5 november 2003,

och efter att förhandling hållits den 22 juni 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 21 januari 1998 ingav sökanden en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån), med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordtecknet ENZO FUSCO.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 3, 9, 18, 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för varje klass:
 - ”Tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor”, vilka ingår i klass 3.

- "Glasögon, glasögonfodral", vilka ingår i klass 9.

 - "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; väskor och ryggsäckar; paraplyer, parasoller och promenadkäppar", vilka ingår i klass 18.

 - "Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar", vilka ingår i klass 24.

 - "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader", vilka ingår i klass 25.
- 4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2/1999 av den 11 januari 1999.
- 5 Den 8 april 1999 framställde intervenienten, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av varumärket i fråga.
- 6 Till stöd för invändningen åberopades gemenskapsordmärket ANTONIO FUSCO. Ansökan om registrering av det märket ingavs den 10 oktober 1997, och varumärket registrerades den 8 mars 1999.
- 7 Det äldre varumärket har registrerats för varor som motsvarar följande beskrivningar:
- "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor", vilka ingår i klass 3.

- "Glasögon; vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur", vilka ingår i klass 9.

- "Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätning-instrument", vilka ingår i klass 14.

- "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror", vilka ingår i klass 18.

- "Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, [sköldpaddsk]skal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast", vilka ingår i klass 20.

- "Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar", vilka ingår i klass 24.

- "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader", vilka ingår i klass 25.

- 8 Genom beslut av den 28 september 2001 avslog invändningsenheten registreringsansökan med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 9 Den 5 december 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 10 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 17 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden ansåg att efternamnet Fusco, som förekommer i båda tecknen och som i Italien varken är ovanligt eller särskilt vanligt förekommande, var mer särpräglat jämfört med förnamnen Antonio och Enzo, vilka båda är vanliga förnamn. Den ansåg att likheten mellan tecknen varken var liten eller stor, utan medelstor. Eftersom de varor som tecknen avsåg var identiska ansåg överklagandenämnden att förekomsten av ord delen Fusco i de båda tecknen gjorde att det framstod som sannolikt att det förelåg en förväxlingsrisk hos målgruppen.

Parternas yrkanden

- 11 Sökanden har i ansökan yrkat att förstainstansrätten skall
- i första hand, ogiltigförklara överklagandenämndens omtvistade beslut,

 - fastställa att ordmärket ENZO FUSCO kan registreras som gemenskapsvarumärke,

— i andra hand, för det fall förstainstansrätten anser att det föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärkena, fastställa beslutets exakta geografiska tillämpningsområde,

— i första hand, fastställa att det fortfarande är möjligt att tillämpa det omvandlingsförfarande som föreskrivs i artikel 108 i förordning nr 40/94, utom vad beträffar det område där det uttryckligen har ansetts föreligga en förväxlingsrisk, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna eller, i andra hand, besluta att rättegångskostnaderna skall delas mellan parterna.

12 Vid förhandlingen frånföll sökanden det andra och det tredje yrkandet, vilket förstainstansrätten beaktade. Sökanden uppgav även att det fjärde yrkandet avser en framtida fråga som endast aktualiseras för det fall talan ogillas.

13 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

Parternas argument

- 14 Intervenienten har hävdat att advokatens underskrift i ansökan skiljer sig från underskriften i rättegångsfullmakten. Vidare har kopiorna av ansökan inte bestyrkts av en advokat som är medlem i advokatsamfundet i en medlemsstat. Vid förhandlingen ingav intervenienten tre handlingar till förstainstansrätten med grafologiska expertutlåtanden för att visa att det är nödvändigt att ta upp frågan huruvida underskriften av sökandens advokat är äkta.
- 15 I repliken och vid förhandlingen har sökandens advokat uppgett att det är hans underskrift som förekommer i ansökan och i rättegångsfullmakten. Den ena underskriften är läslig och fullständig, den andra består av hans initialer. Vidare bifogade sökanden till repliken sju kopior av ansökan, vilka har bestyrkts av hans advokat.
- 16 Sökanden har gjort gällande att de tre grafologiska expertutlåtandena ingavs för sent. Harmoniseringsbyrån har uppgett att den är benägen att dela denna uppfattning.

Förstainstansrättens bedömning

- 17 Sökandens advokat har uppgett att det är hans underskrift som förekommer i ansökan och i rättegångsfullmakten. Grafologerna har i sina expertutlåtanden påpekat att de underskrifter som legat till grund för deras yttranden inte gör det möjligt att utesluta att underskrifterna härrör från samma person. Med beaktande av detta finner förstainstansrätten att intervenientens första invändning om rättegångshinder skall ogillas, utan att det är nödvändigt att ta ställning till huruvida de grafologiska expertutlåtandena ingavs för sent.
- 18 Vad beträffar de bestyrkta kopiorna räcker det att påpeka att sökanden har avhjälpt denna brist i ansökan.

Yrkandet om ogiltigförklaring

Parternas argument

- 19 Till stöd för yrkandet om ogiltigförklaring har sökanden anfört en enda grund, som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 20 Det är ostridigt mellan parterna att de varor som omfattas av de berörda varumärkena är identiska. Vidare har parterna uteslutande refererat till den italienska marknaden.

- 21 Sökanden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden tillämpade de principer som gäller vid bedömningen av förväxlingsrisken på ett felaktigt sätt.
- 22 För det första har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden på ett felaktigt sätt tillämpade principen att jämförelsen av de berörda tecknen skall göras på ett enhetligt och sammanfattande sätt genom att beakta det helhetsintryck som tecknen ger. Enligt sökanden har överklagandenämnden obefogat inriktat sin jämförelse enbart på beståndsdelen Fusco.
- 23 För det andra anser sökanden att överklagandenämnden grundade sitt resonemang på teoremet att den mest framträdande och särpräglade beståndsdelen i ett varumärke som består av ett förnamn och ett efternamn alltid är efternamnet. Sökanden anser att bedömningen av sådana tecken skall ske enligt samma principer som gäller vid jämförelsen av andra tecken. Vid förhandlingen hänvisade sökanden till en rad aktuella avgöranden av tyska och spanska domstolar, i vilka det slagits fast att en modern genomsnittskonsument inte a priori anser att ett efternamn är den mest framträdande beståndsdelen i ett tecken som är sammansatt enligt formeln förnamn + efternamn.
- 24 För det tredje har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden grundade det omtvistade beslutet på felaktiga uppgifter. I motsats till vad överklagandenämnden angav i beslutet är efternamnet Fusco inte ett ovanligt efternamn, utan ett ganska vanligt efternamn. Även om förnamnen Antonio och Enzo är vanliga förnamn i Italien, kvarstår det faktum att det är fråga om mycket skilda förnamn. Sökanden anser att det identiska efternamn som förekommer i båda de aktuella tecknen uppvägs av skillnaden mellan förnamnen Enzo och Antonio och av det faktum att Fusco är ett ganska vanligt efternamn i Italien.

- 25 För det fjärde anser sökanden att italienska konsumenter av klädesplagg är särskilt uppmärksamma och medvetna samt fullt kapabla att associera de varor som respektive varumärke avser till två olika designers, utan att riskera att förväxla varornas ursprung. Sökanden har bestritt överklagandenämndens slutsats att denna omdömesförmåga eventuellt kan vara resultatet av en inlärningsprocess med tiden, men att en sådan förmåga inte finns a priori.
- 26 För det femte anser sökanden att överklagandenämnden felbedömde relevansen av frågan huruvida de berörda varumärkena är välkända. Vad först beträffar det äldre varumärket, anser sökanden att det inte är känt. Eftersom det äldre varumärket inte är känt är likheten mellan de berörda varumärkena inte tillräckligt stor för att det skall anses föreligga en förväxlingsrisk. Vidare borde överklagandenämnden ha beaktat det förhållandet att varumärket ENZO FUSCO är skyddat i Italien sedan år 1982 och att sökanden är en erkänd designer som varit verksam i branschen i mer än trettio år.
- 27 Harmoniseringsbyrån har genmält att överklagandenämnden gjorde en korrekt tillämpning av de principer som gäller vid jämförelser mellan tecken. Den har bland annat påpekat att efternamnet Fusco utgör den mest framträdande beståndsdel i vart och ett av tecknen av de skäl som angavs i det omtvistade beslutet.
- 28 Enligt intervenienten utgör efternamnet den huvudsakliga beståndsdel som anger personens civilstånd och konsumenten uppfattar därför den delen som den mest framträdande beståndsdel i ett varumärke som är sammansatt enligt formeln förnamn + efternamn. Vidare anser intervenienten att när konsumenten stöter på de berörda varumärkena kan denne få uppfattningen att det finns ett släktband mellan innehavarna av de båda varumärkena. Till stöd för detta påstående har intervenienten hänvisat till italienska domstolars olika avgöranden på området.

- 29 Vad beträffar frågan huruvida de berörda tecknen är välkända anser harmoniseringsbyrån och intervenienten i huvudsak att sökandens argument är irrelevanta.

Förstainstansrättens bedömning

- 30 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall 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 är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
- 31 Enligt fast rättspraxis föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företaget med ekonomiska band.
- 32 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk göras en helhetsbedömning, mot bakgrund av hur målgruppen uppfattar tecknen och varorna eller tjänsterna i fråga, och med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan tecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).

— Målgruppen

33 I förevarande fall är det äldre varumärket ett gemenskapsvarumärke. Härav följer att Europeiska gemenskapen är det område där det äldre varumärket är skyddat. I artikel 1.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke skall ha en enhetlig karaktär, och därav följer att ett äldre gemenskapsvarumärke skyddas på ett identiskt sätt i alla medlemsstater. Äldre gemenskapsvarumärken kan således åberopas mot varje senare ansökan om varumärkesregistrering som inskränker deras skydd, även om det endast är i förhållande till konsumenternas uppfattning i en del av gemenskapen. Härav följer att principen i artikel 7.2 i förordning nr 40/94, enligt vilken det räcker att ett absolut registreringshinder endast finns i endast en del av gemenskapen för att ett varumärke inte får registreras, även är analogt tillämplig då det föreligger ett relativt registreringshinder i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

34 I punkt 15 i det omtvistade beslutet hänvisade överklagandenämnden visserligen till konsumenten "inom gemenskapen", men det framgår av hela det resonemang som därefter följer att överklagandenämnden endast undersökte den italienska marknaden. I punkt 20 i det omtvistade beslutet hänvisade överklagandenämnden till statistik över hur vanligt efternamnet Fusco är i Italien. I punkt 22 i det omtvistade beslutet undersökte överklagandenämnden hur en "italiensk konsument" uppfattar det äldre varumärket. Av sammanhanget framgår att punkt 23 i det omtvistade beslutet endast avser de italienska konsumenternas uppfattning, även om det inte uttryckligen hänvisas till den italienska marknaden. Denna punkt innehåller nämligen ett parallellt resonemang till resonemanget i den föregående punkten, vilken uttryckligen hänvisar till den italienska marknaden.

35 Vidare har parterna i sina argument uteslutande hänvisat till Italien.

- 36 Av detta följer att förstainstansrätten skall begränsa sin prövning av det omtvistade beslutet till att enbart avse förväxlingsrisken hos en italiensk konsument.
- 37 Varken överklagandenämnden eller harmoniseringsbyråns invändningsenhet tog uttryckligen ställning till målgruppens sammansättning. Det framgår dock av invändningsenhetens beslut att nämnda enhet bedömde förväxlingsrisken utifrån uppfattningen hos en genomsnittskonsument som antas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Överklagandenämnden godkände implicit denna slutsats, utan att det ifrågasattes av sökanden eller intervenienten.
- 38 Av detta följer att förstainstansrätten skall bedöma förväxlingsrisken utifrån uppfattningen hos en italiensk genomsnittskonsument utan fackkunskap.

— Likheten mellan varorna

- 39 Parterna har inte bestritt överklagandenämndens slutsats att de varor som omfattas av varumärkena i fråga är identiska. Följaktligen finner förstainstansrätten det lämpligt att utgå från den premissen.

— Likheten mellan tecknen

- 40 Det är ostridigt mellan parterna att en italiensk konsument uppfattar tecknen som att de har en identisk struktur, i form av ett förnamn följt av ett efternamn (förnamn + efternamn).

- 41 De berörda tecknen liknar varandra både i visuellt och fonetiskt hänseende, genom att efternamnet Fusco förekommer i båda tecknen. Däremot skiljer de sig åt genom de förnamn som föregår detta ord, nämligen Antonio och Enzo, det sistnämnda ett smeknamn för förnamnet Vincenzo. Parterna är eniga om att dessa förnamn inte liknar varandra, vare sig i visuellt eller ljudmässigt hänseende.
- 42 I begreppsmässigt hänseende anser förstainstansrätten att konsumenten, av det förhållandet att förnamnen är olika, normalt kommer att dra slutsatsen att orden Enzo Fusco och Antonio Fusco avser två olika personer. Vidare är det ostridigt mellan parterna att tecknen inte har något semantiskt samband med de varor som de avser utan kommer att uppfattas som egennamn.
- 43 Överklagandenämnden ansåg att efternamnet Fusco utgjorde den mest framträdande och särskiljande beståndsdel i de båda tecknen på grund av, för det första, att det är ett efternamn, för det andra, att detta efternamn inte är särskilt vanligt i Italien och, för det tredje, att varken Antonio eller Enzo är ovanliga förnamn i Italien.
- 44 Tvisten avser således huvudsakligen frågan huruvida förekomsten av olika förnamn i detta fall räcker för att det inte skall anses föreligga någon förväxlingsrisk hos en italiensk konsument, vilket sökanden har gjort gällande, eller huruvida tvärtom ordet Fusco utgör en så framträdande beståndsdel i de berörda tecknen att förekomsten av förnamnen Enzo och Antonio, vilka är helt olika, blir av underordnad betydelse eller utplånas i konsumentens uppfattning och minnesbild.
- 45 I artikel 4 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt personnamn. I artiklarna 7 och 8 i förordningen, vilka avser registreringshinder, görs det inte någon åtskillnad

mellan tecken av olika slag. Bedömningen av förväxlingsrisken, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, mellan sådana tecken skall följaktligen göras enligt samma principer som gäller för alla andra slags tecken. Detta utesluter dock inte att målgruppens uppfattning av ett tecken kan påverkas av det förhållandet att tecknet består av ett personnamn.

- 46 Av fast rättspraxis framgår att bedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella tecknens visuella likhet, fonetiska likhet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som tecknen ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande 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, punkt 47 och där angiven rättspraxis). Konsumenten har sällan möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26). I allmänhet är det ett teckens mest framträdande och särskiljande särdrag som är lättast 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). Den omständigheten att det är nödvändigt att bedöma det helhetsintryck som ett tecken ger utesluter följaktligen inte att vart och ett av tecknets beståndsdelar bedöms för att fastställa vilka beståndsdelar som är mest framträdande.
- 47 Härav följer att överklagandenämnden inte åsidosatte de principer som följer av rättspraxis, när den försökte fastställa dels vilka beståndsdelar som var lika och olika i de båda tecknen, dels huruvida det fanns en mer framträdande beståndsdel som konsumenten lättare kunde komma ihåg.
- 48 Förstainstansrätten skall dock mer i detalj undersöka relevansen av det antagande som överklagandenämnden utgick ifrån, nämligen att efternamnet Fusco utgör den mest framträdande beståndsdel i tecknen i fråga.

- 49 Det skall först konstateras att ordet Fusco i de båda berörda tecknen vid första anblicken inte framhävs vare sig i visuellt eller fonetiskt hänseende. I det äldre varumärket förekommer förnamnet Antonio i början av tecknet. Vidare är detta ord både i visuellt och fonetiskt hänseende längre än det efterföljande ordet Fusco. Förnamnet Enzo, vilket förekommer i början av det tecken som registreringsansökan avser, är lite kortare än ordet Fusco i visuellt hänseende, men i fonetiskt hänseende är orden Enzo och Fusco, vilka båda består av två stavelser, lika långa.
- 50 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser emellertid, i likhet med överklagandenämnden i det omtvistade beslutet, att i ett tecken som består av ett förnamn och ett efternamn är det efternamnet som ger varumärket dess särskiljningsförmåga och följaktligen utgör den mest framträdande beståndsdelen, såvida det inte är fråga om ett mycket vanligt efternamn som på grund därav har en klart begränsad särskiljningsförmåga.
- 51 Förstainstansrätten konstaterar att ingen av parterna har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att varken förnamnet Enzo eller förnamnet Antonio kommer att uppfattas som viktigare, mer utpräglad eller mer särskiljande än ordet Fusco.
- 52 Det skall vidare påpekas att det i de olika länderna i Europeiska gemenskapen kan variera när det gäller hur tecken som består av personnamn uppfattas. För att få klarhet i huruvida målgruppen i ett visst land i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än förnamnet kan rättspraxis från detta land ge vägledning, även om den inte är bindande för gemenskapsorganen.

- 53 I förevarande mål skall hänsyn tas till hur den italienska målgruppen uppfattar tecknen i fråga. Förstainstansrätten noterar att i italiensk rättspraxis anses, såsom intervenienten har påpekat, i allmänhet efternamnet utgöra den centrala delen i ett tecken som består av ett förnamn och ett efternamn. Vidare är det ostridigt mellan parterna att efternamnet Fusco inte tillhör de vanligaste efternamnen i Italien.
- 54 Under dessa förhållanden anser förstainstansrätten att det i detta fall inte finns någon anledning att ifrågasätta överklagandenämndens bedömning, vilken även delades av invändningsenheten, att en italiensk konsument i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än det förnamn som förekommer i varumärkena i fråga.
- 55 Följaktligen anser förstainstansrätten att tecknen i fråga har en viss likhet till följd av att den mest utmärkande beståndsdel är identisk. Med hänsyn till de övriga beståndsdelarna i tecknen, det vill säga förnamnen Antonio och Enzo, är likheten dock varken liten eller stor.

— Förväxlingsrisken

- 56 Enligt fast rättspraxis förutsätter bedömningen av förväxlingsrisken ett visst samspel mellan de omständigheter som beaktas, särskilt varumärkenas likhet 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 tecknen 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 ovannämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32). Av samma rättspraxis följer att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga

visar sig vara, desto större är förväxlingsrisken (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24; domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 18, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

57 I förevarande mål har sökanden för det första gjort gällande att målgruppen, vid köp av varorna i fråga, är särskilt uppmärksam.

58 I det avseendet framgår det av rättspraxis att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (se analogt domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26). Som harmoniseringsbyrån korrekt har påpekat räcker det dock inte att sökanden generellt hävdar att konsumenten av varorna i fråga är mycket uppmärksam, utan att detta påstående närmare preciseras eller stöds av någon bevisning. Härav följer att sökandens argument, att den konsument som varorna riktar sig till är särskilt uppmärksam, inte kan godtas.

59 Sökanden anser för det andra att överklagandenämnden borde ha beaktat det förhållandet att det äldre varumärket inte är känt.

60 Förstainstansrätten konstaterar att intervenienten inte har hävdat att det äldre varumärket har stor särskiljningsförmåga på grund av att varumärket är känt på den italienska marknaden. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har dock med rätta påpekat att sökanden har misstagit sig när det gäller följderna av att det äldre varumärket eventuellt inte är känt, genom att hävda att det äldre varumärket i det fallet endast åtnjuter ett svagare skydd. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, till följd av varumärkets inneboende egenskaper eller den omständigheten att det är känt, skall nämligen beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som omfattas av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en förväxlingsrisk (domen i det ovannämnda målet Canon, punkterna 18 och 24). Däremot är det inte en förutsättning att varumärket är känt för att den tidigare rätten skall skyddas.

- 61 För det tredje anser sökanden att överklagandenämnden borde ha beaktat det förhållandet att varumärket ENZO FUSCO är skyddat i Italien sedan år 1982 och att sökanden är en erkänd designer som varit verksam i branschen i mer än trettio år.
- 62 I det avseendet har överklagandenämnden, i punkt 18 i det omtvistade beslutet, angett att förvärvet av den formella rätten till varumärket ENZO FUSCO i Italien sedan år 1982 saknade relevans för tvistens utgång, eftersom de enda rättigheter som skulle beaktas var de två gemenskapsvarumärkena i fråga.
- 63 Förstainstansrätten godtar denna slutsats. Om sökanden innehar ett nationellt varumärke som är äldre än gemenskapsvarumärket ANTONIO FUSCO och som, i vart fall i allt väsentligt, är identiskt med det varumärke som ansökan om gemenskapsvarumärke avser, ankommer det på sökanden, om denne anser det befogat och så önskar, att söka skydda varumärket genom ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande eller i förekommande fall vid behörig nationell domstol i enlighet med artikel 106 i förordning nr 40/94. Så länge däremot det äldre gemenskapsvarumärket ANTONIO FUSCO faktiskt är skyddat, är den tidigare nationella registreringen av detta varumärke inte relevant vid en invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, även om det gemenskapsvarumärke som ansökan avser är identiskt med ett nationellt varumärke som sökanden registrerade före det gemenskapsvarumärke som invändningen avser (se, för ett liknande resonemang, angående förekomsten av ett absolut registreringshinder vad beträffar det äldre varumärket, 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 55).
- 64 I den mån sökandens argument syftar till att visa att det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga har minskat till följd av att det varumärket och det italienska varumärket ENZO FUSCO, vilket har uppgetts vara skyddat sedan år 1982, har samexisterat ostört, påpekar förstainstansrätten att även om detta antagande skulle godtas är den period under vilken dessa båda märken har samexisterat alltför kort för att kunna påverka den italienska konsumentens

uppfattning. Det framgår nämligen av handlingarna i målet att ansökan om registrering av det äldre gemenskapsvarumärket ingavs den 10 oktober 1997 och att varumärket registrerades den 8 mars 1999. Eftersom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs den 21 januari 1998, omfattar den relevanta perioden inte ens fyra månader.

- 65 Vad slutligen beträffar sökandens yrkesmässiga och privata karriär eller huruvida namnet Enzo Fusco eventuellt är känt, finner förstainstansrätten att sökanden inte har lämnat nödvändiga uppgifter för att förstainstansrätten skall kunna bedöma huruvida dessa omständigheter är materiellt riktiga eller ens relevanta. Sökanden har i synnerhet underlåtit att visa på vilket sätt dessa omständigheter påverkar hur den italienska konsumenten uppfattar tecknen i fråga.
- 66 Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken kan det förhållandet att tecknen inte liknar varandra i särskilt hög grad kompenseras av andra relevanta omständigheter, såsom att varorna i hög grad liknar varandra.
- 67 I förevarande mål anser förstainstansrätten att den italienska konsumenten, på grund av att denne i allmänhet anser att efternamnet har större särskiljningsförmåga än förnamnet, snarare kommer ihåg beståndsdelen Fusco än förnamnen Antonio eller Enzo. Vidare är de berörda varorna identiska. Under dessa förhållanden har överklagandenämnden inte gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att anse att en konsument som stöter på en vara som är märkt med varumärket ENZO FUSCO kan förväxla detta med det äldre varumärket ANTONIO FUSCO, vilket gör att det föreligger en förväxlingsrisk.
- 68 Eftersom talan inte kan bifallas på den enda grund som åberopats och som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts, skall sökandens förstahandsyrkande ogillas.

Andrahandsyrkandet om att det skall fastställas att det fortfarande är möjligt att tillämpa omvandlingsförfarandet

- 69 Enligt artikel 108.1 a i förordning nr 40/94 får sökanden av ett gemenskapsvarumärke begära omvandling av sin ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke i den mån ansökan om gemenskapsvarumärke avslås.
- 70 I förevarande mål konstaterar förstainstansrätten att sökanden ännu inte har begärt att ansökan om gemenskapsvarumärke skall omvandlas. Andrahandsyrkandet avser i huvudsak att förstainstansrätten skall fastställa, på förhand och utan samband med en rättsakt mot vilken talan kan väckas enligt artikel 63 i förordning nr 40/94, att det föreligger en skyldighet för harmoniseringsbyrån.
- 71 Förstainstansrätten saknar behörighet att fastställa detta, och andrahandsyrkandet skall därför avvisas.

Rättegångskostnader

- 72 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 mars 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande