

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 5 oktober 2005*

I mål T-423/04,

Bunker & BKR, SL, Almansa (Spanien), företrätt av advokaten J. Astiz Suárez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av J. García Murillo, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

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

Marine Stock Ltd, Tortola, Brittiska Jungfruöarna (Förenade kungariket), företrätt av advokaten M. de Justo Bailey,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 juni 2004 (ärende R 0458/2002-4) om ett invändningsförfarande mellan Bunker & BKR, SL och Marine Stock Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 oktober 2004,

med beaktande av sökandens skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 november 2004, enligt vars lydelse sökanden bland annat yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler,

med beaktande av svarsinlagen som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 februari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 januari 2005,

efter förhandlingen den 11 maj 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden ingav den 16 oktober 1997, 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 gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

2 Ansökan avsåg det figurmärke som återges nedan.



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 18, 25 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— Klass 18: "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."

— Klass 25: "Kläder för damer, herrar och barn; bälten, fotbeklädnader (ej ortopediska) och huvudbonader."

— Klass 39: ”Transport; emballering och förvaring av kläder för damer, herrar och barn, bälten, fotbeklädnader (ej ortopediska) och huvudbonader.”

- 4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 66/98 den 31 augusti 1998.
- 5 Den 30 november 1998 framställde Jack Schwartz Shoes, Inc. (nu Marine Stock Ltd, nedan kallad intervenienten) en invändning mot registrering av det sökta kännetecknet som varumärke.
- 6 Invändningen avsåg registrering av det sökta kännetecknet beträffande samtliga varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan. Invändningen grundades på äldre varumärken som avsåg vissa varor i klass 25, däribland det österrikiska ordmärket BK RODS.
- 7 Till stöd för sin invändning åberopade intervenienten de relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 a och b i förordning nr 40/94 i ändrad lydelse och i artikel 8.4 och 8.5 i ovannämnda förordning.
- 8 Genom beslut av den 27 mars 2002 godtog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen med avseende på varor som omfattas av klass 25. Invändningsenheten ansåg att förväxlingsrisk förelåg mellan det sökta kännetecknet och det österrikiska varumärket BK RODS. Vid en helhetsbedömning av de

ifrågavarande kännetecknen framgick att de var likartade i visuellt och fonetiskt hänseende. Invändningsenheten ogillade invändningen beträffande varor och tjänster i klasserna 18 och 39.

- 9 Sökanden överklagade beslutet den 24 maj 2002.

- 10 Överklagandenämnden ogillade sökandens talan genom beslut av den 30 juni 2004 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet. Med beaktande av att de varor i klass 25 som omfattades av registreringsansökan var identiska eller likartade med de varor som omfattades av intervenientens äldre varumärke och av att det förelåg en viss visuell och fonetisk likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen fann överklagandenämnden att det förelåg en risk att den österrikiska allmänheten skulle förväxla varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Beträffande sökandens påstående att invändningsenheten endast hade jämfört det sökta kännetecknet med det österrikiska varumärket BK RODS, angav överklagandenämnden att då förväxlingsrisken avsåg dessa två varumärken, var invändningsenheten inte skyldig att undersöka intervenientens övriga varumärken.

Parternas yrkanden

- 11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ändra det ifrågasatta beslutet med avseende på likhet mellan kännetecknen och de ifrågavarande varorna, genom att ogilla invändningen och bevilja ansökan om registrering av varumärket för samtliga varor som ansökan avser, eller

- i andra hand ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet så att invändningsenheten får göra en riktig jämförelse mellan de ifrågavarande kännetecknen och därvid beakta de visuella och fonetiska skillnaderna mellan orddelarna i det sökta varumärket och det äldre varumärket samt det faktum att det inte föreligger någon risk att allmänheten associerar varumärkena med varandra.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

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

13 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
- fastställa det ifrågasatta beslutet och avslå sökandens ansökan om registrering av varumärket för varor i klass 25, och
- avslå sökandens ansökan om registrering av varumärket för varor i klasserna 18 och 39.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

Huruvida sökandens första yrkande kan prövas i sak till den del det avser att registreringsansökan skall beviljas

- 14 Harmoniseringsbyrån har hävdad att sökandens begäran att förstainstansrätten skall bevilja registreringsansökan inte kan tas upp till sakprövning.
- 15 Sökanden har i sitt första yrkande bland annat begärt att förstainstansrätten skall ålägga harmoniseringsbyrån att bevilja registreringsansökan. Enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är harmoniseringsbyrån emellertid skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förevarande dom (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 53, av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19).
- 16 Härav följer att sökandens första yrkande inte kan tas upp till prövning i sak till den del det avser att förstainstansrätten skall ålägga harmoniseringsbyrån att registrera det sökta kännetecknet.

Huruvida intervenientens tredje yrkande kan tas upp till prövning i sak

- 17 I samband med sina yrkanden har intervenienten, med stöd av artikel 134.2 i förstainstansrättens rättegångsregler, begärt att förstainstansrätten skall ogilla sökandens yrkande om registrering med avseende på varor och tjänster i klasserna 18 och 39. Enligt intervenienten föreligger risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen med avseende på både de varor som ingår i klass 25 och de varor och tjänster som ingår i klasserna 18 och 39, med hänsyn till att varor som ingår i klass 25 och tjänster som ingår i klass 39 i hög grad kompletterar varandra och med hänsyn till likheten mellan varor som ingår i klasserna 25 och 18.
- 18 Sökanden och harmoniseringsbyrån har under förhandlingen åberopat att detta yrkande inte kan tas upp till sakprövning, eftersom överklagandenämnden inte tagit ställning till frågan huruvida invändningsenhetens bedömning var välgrundad i fråga om sökandens registreringsansökan avseende varor och tjänster som ingår i klasserna 18 och 39.
- 19 Enligt artikel 135.4 i rättegångsreglerna kan parternas inlagor till förstainstansrätten inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.
- 20 I förevarande mål avslög invändningsenheten emellertid genom beslut av den 27 mars 2002 intervenientens invändning avseende varor och tjänster som ingår i klasserna 18 och 39. Intervenienten har inte bestritt invändningsenhetens bedömning i detta hänseende vid överklagandenämnden.

- 21 Eftersom intervenienten genom sitt tredje yrkande har ändrat föremålet för tvisten, kan detta yrkande inte tas upp till sakprövning (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 13).
- 22 Härav följer att intervenientens tredje yrkande skall avvisas.

Prövning i sak

Parternas argument

- 23 Sökanden har till stöd för sin talan som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 24 Sökanden har hänvisat till de principer som domstolen och förstainstansrätten utvecklat beträffande bedömning av förväxlingsrisken (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 26).
- 25 I fråga om genomsnittskonsumenten, vars uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819,

punkt 26), har sökanden hävdad att eftersom det äldre varumärket i förevarande mål var österrikiskt, utgör Österrike det relevanta området för bedömningen av förväxlingsrisken. Invånarna där, i synnerhet den yngre delen av befolkningen, är förtrogna med det engelska språket. De yngre är för övrigt mycket känsliga för kännetecken för kläder och skor.

26 Sökanden har erinrat om att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken beträffande visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande varorna skall grundas på det helhetsintryck som dessa ger med beaktande i synnerhet av särskiljande och dominerande beståndsdelar hos dem (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I förevarande mål är orddelen i det sökta kännetecknet inte begränsad till B.K.R., eftersom orden "boots & shoes" och "made in Spain" tydligt återgetts i den övre och den nedre delen av kännetecknet. Dessa orddelar är dessutom tillsammans placerade i en rombformad figur som omsluter och individualiserar dem. Denna figur föreställer två överlappande romber med en svart bakgrund som omedelbart väcker uppmärksamhet och ger det sökta kännetecknet en visuell särprägel.

27 Intervenientens varumärke innehåller två välavgränsade beståndsdelar, nämligen bokstäverna bk och ordet rods, vars betydelse på engelska, nämligen stång eller stav, är begriplig för österrikiska konsumenter. I visuellt hänseende bildar bokstäverna bk en enhet som specificerar eller kompletterar ordet rods, vilket inte återfinns i det kännetecknet som ansökan om registrering avser.

28 Det visuella intrycket av det äldre ordmärket skiljer sig därför fullständigt från intrycket av det sökta kännetecknet. Skillnaderna är lätta att uppfatta för konsumenterna och de två kännetecknen uttalas för övrigt på olika sätt.

- 29 Sökanden har betonat att det vid bedömningen av om det föreligger en förväxlingsrisk eller risk för att de två varumärkena associeras med varandra skall beaktas i vilket sammanhang konsumenterna stöter på varumärkena och vilka upplysningar dessa verkligen får, omedelbart och senare. Minnesbilden är inte perfekt och det är möjligt att konsumenten inte kommer ihåg alla de delar som ett kännetecken utgörs av. I förevarande fall är det sökta kännetecknets figurativa utseende säkerligen framträdande i den helhet som kännetecknet utgör. Om detta varumärke anbringas på klädesplagg eller skor fästs konsumentens uppmärksamhet först vid romberna och därefter vid de bokstäver som är skrivna inuti dessa. Beträffande det äldre varumärket är den dominerande orddelen rods mer anslående och originell än två bokstäver i alfabetet.
- 30 Att tre bokstäver är gemensamma för det motstående kännetecknet är inte tillräckligt för att konsumenten skall associera dem. Ordet rods tillsammans med bokstäverna b och k förekommer inte i det sökta varumärket och de två ifrågavarande kännetecknen liknar inte varandra grafiskt. De är således visuellt olika. Sökanden har tillagt att när särskiljningsförmågan bygger på den grafiska framställningen av varumärket, har varumärken som inte har några ytterligare beståndsdelar en lägre grad av särskiljningsförmåga och åtnjuter ett begränsat skydd. Skillnaderna mellan de kännetecken som utgör dessa varumärken får i detta sammanhang en större betydelse.
- 31 Med avseende på villkoren för saluföring av de ifrågavarande varorna har sökanden angett att synintrycket i förevarande fall har större betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, eftersom de motstående kännetecknen normalt uppfattas visuellt före köpet. Eftersom de ifrågavarande kännetecknen är visuellt och fonetiskt olika föreligger ingen risk för förväxling mellan dem inom det relevanta territoriet, inte heller beträffande varor som ingår i klass 25.
- 32 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har erinrat om de principer som domstolen och förstainstansrätten utvecklat beträffande bedömning av förväxlingsrisken (domstolens dom i det ovannämnda målet SABEL, punkterna 22 och 23, av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkterna 16, 17 och 29, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 17–19 och 25).

- 33 Vad först avser varuslagslikheten, har harmoniseringsbyrån och intervenienten hävdad att sökanden inte bestritt invändningsenhetens och överklagandenämndens bedömning att de varor som omfattas av det äldre varumärket är identiska eller mycket lika de varor i klass 25 som avses i ansökan om registrering av kännetecknet.
- 34 Harmoniseringsbyrån har för det andra, med avseende på jämförelsen av kännetecknen, anfört att invändningsenheten och därefter överklagandenämnden av processekonomiska skäl jämfört det sökta varumärket enbart med det äldre österrikiska varumärket BK RODS och inte med vart och ett av de nationella varumärken som intervenienten åberopat i invändningen. Omsättningskretsen utgörs således av österrikiska konsumenter av kläder och skor.
- 35 I fråga om det sökta varumärket har harmoniseringsbyrån, med stöd av intervenienten, anfört att orddelen B.K.R., på grund av sin storlek och plats i kännetecknet, i visuellt hänseende är den del som är avgörande för omsättningskretsens uppmärksamhet, eftersom den figurativa delen, som utgörs av en enkel geometrisk figur, ofta används som etikett inom sektorn i fråga.
- 36 Enligt harmoniseringsbyrån och intervenienten är bokstavskombinationen bkr i det sökta kännetecknet framträdande även i det äldre varumärket, eftersom bokstaven r är det tredje tecknet, som första bokstav i ordet rods. Enligt intervenienten och harmoniseringsbyrån skiljs vidare bokstäverna bkr åt av punkter, vilket kan få omsättningskretsen att tro att det är fråga om ett initialord som är en förkortning av ett längre kännetecken.
- 37 Enligt harmoniseringsbyrån och intervenienten är orddelarna boots & shoes och made in Spain på grund av sin storlek mindre betydelsefulla för det visuella helhetsintrycket av det sökta kännetecknet. Eftersom dessa beståndsdelar är

deskriptiva och inte kan registreras enskilt uppfattas de inte som dominerande beståndsdelar i kännetecknet. Intervenienten har härvid preciserat att det finns omkring 2 970 sidor på Internet som innehåller dessa ord tillsammans och att sökanden inte i samband med registreringsansökan har gjort anspråk på ensamrätt till dessa ord.

38 Den rombformade figur som omsluter den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket är visserligen en beståndsdel som skall beaktas med avseende på helhetsintrycket av detta varumärke men har ingen större grad av särskiljningsförmåga, eftersom den är enkel och ofta använd.

39 Med hänsyn till att den dominerande beståndsdel i det sökta kännetecknet och i det äldre kännetecknet är likartade, anser harmoniseringsbyrån och intervenienten att dessa kännetecken är visuellt likartade.

40 I fonetiskt hänseende uttalas det äldre varumärket inom det relevanta området enligt harmoniseringsbyrån och intervenienten bé-ka-rod's respektive bé-ka-érod's, och det sökta varumärket uttalas bé-ka-èr. Övriga orddelar i det sökta varumärket uttalas på grund av sin storlek och placering inte av omsättningskretsen och även om så skulle vara fallet är de inte relevanta av skäl som angivits ovan i punkt 38. De ifrågavarande kännetecknen har således en struktur med tre stavelser. De två första stavelserna är gemensamma och bokstaven r är avgörande för hur den sista stavelsen uttalas. Intervenienten har härav dragit slutsatsen att de motstående kännetecknen är fonetiskt mycket likartade, och harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden med fog funnit att de ifrågavarande kännetecknen har likheter i fonetiskt hänseende.

41 Enligt harmoniseringsbyrån har vare sig det äldre varumärket eller den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket något begreppsmässigt innehåll inom det

relevanta området. I motsats till vad sökanden har påstått utgör ordet rods i det äldre varumärket inte en del av den gängse engelska vokabulär som österrikiska konsumenter av de ifrågavarande varorna känner igen spontant. Orddelarna "boots & shoes" och "made in Spain" i det sökta varumärket är däremot vanligt förekommande uttryck inom den berörda sektorn och österrikiska konsumenter känner lätt igen dem som beskrivande för ifrågavarande varor och deras geografiska ursprung.

42 Enligt intervenienten har orddelen B.K.R., som är gemensam för de båda motstående kännetecknen, inte någon särskild betydelse för genomsnittskonsumenten. Den begreppsmässiga likheten mellan dessa kännetecken måste därför anses vara mycket tydlig.

43 Harmoniseringsbyrån har beträffande förväxlingsrisken hänvisat till de principer som gemenskapsdomstolarna utvecklat (se ovan punkt 32) och har härvid erinrat om att eftersom konsumentens minnesbild av ett varumärke inte är perfekt är varumärkets dominerande beståndsdel mer betydelsefull för helhetsintrycket av varumärket än dess övriga beståndsdelar. Harmoniseringsbyrån har i detta avseende upprepat argumentet att orddelen B.K.R. är dominerande i det sökta kännetecknet.

44 Vid bedömningen av förväxlingsrisken skall konsumentens uppmärksamhetsnivå beaktas. Denna varierar beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende medgett att det visuella intrycket är avgörande vid en jämförelse av de ifrågavarande kännetecknen med avseende på de berörda varorna och har insisterat på att de är visuellt likartade, trots att endast det sökta kännetecknet har en figurativ beståndsdel.

- 45 Harmoniseringsbyrån har även konstaterat att samma varumärke inom beklädnadssektorn kan ges olika form beroende på vilket slags vara det anbringas på. Det är därför inte uteslutet att omsättningskretsen anser att orddelen B.K.R. är en förkortning av ett längre kännetecken, som till exempel BK RODS, och att det sökta kännetecknet utmärker en särskild kollektion varor från innehavaren av det äldre varumärket.
- 46 Även om det kan antas att konsumenten är mer uppmärksam på valet av varumärke när han köper ett särskilt dyrt plagg, leder inte detta till slutsatsen att omsättningskretsen, när det gäller den berörda sektorn, är särskilt uppmärksam vid köp av de berörda varorna (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 43). Harmoniseringsbyrån har härvid under förhandlingen hävdad att det inte kan anses att de ifrågasatta varorna är särskilt avsedda för en ung omsättningskrets, vilket sökanden har hävdad.
- 47 Med beaktande av vad ovan angetts och med beaktande av principen om samspel, enligt vilken en låg grad av likhet mellan kännetecknen kan kompenseras av att varorna är identiska eller i hög grad liknar varandra, anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden inte begått något fel som motiverar att det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras.
- 48 Intervenienten anser att graden av likhet mellan de ifrågasatta varorna eller tjänsterna kompenseras av att likheten mellan kännetecknen i fråga är hög. När genomsnittskonsumenten föreställer sig de varor eller tjänster som avses med de motstående kännetecknen förstår han direkt att dessa härrör från samma företag eller från företaget med ekonomiska band och antar att dessa företag ursprungligen beslutat att använda det registrerade varumärket BK RODS och senare avledningen B.K.R..

Förstainstansrättens bedömning

- 49 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, 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 för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
- 50 Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken, varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 51 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 företag med ekonomiska band.
- 52 Enligt denna rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av hur omsättningskretsen uppfattar ifrågavarande kännetecknen, varor eller tjänster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kännetecknen och 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 30–33 samt där angiven rättspraxis, och av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 57).

— Omsättningskretsen

53 Det är ostridigt att intervenientens äldre ordmärke BK RODS, som är det enda som är i fråga i förevarande tvist, är registrerat i Österrike. Det är således Österrike som utgör det territorium som skall beaktas vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

54 Förstainstansrätten finner i likhet med överklagandenämnden att eftersom varorna i klass 25 är avsedda för daglig konsumtion, utgörs omsättningskretsen av genomsnittskonsumenter som förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta (se, för ett likartat synsätt, förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Fifties, punkt 29, 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 43, och domen i de ovannämnda förenade målen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 25). Det finns härvid, trots sökandens påståenden, inte något stöd för att de ifrågavarande varorna är särskilt avsedda för en ung omsättningskrets.

55 Under dessa omständigheter skall omsättningskretsen vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken anses utgöras av österrikiska genomsnittskonsumenter.

— Varuslagslikheten

56 Eftersom parterna inte bestritt överklagandenämndens bedömning att de varor som avses med de motstående kännetecknen är identiska eller mycket likartade, finner förstainstansrätten att de ifrågavarande varorna är identiska eller mycket likartade.

— Känneteckenslikheten

- 57 Enligt fast rättspraxis skall bedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de ifrågavarande kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grundas på helhetsintrycket av kännetecknen, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domen i det ovannämnda målet BASS, punkt 47, och där angiven rättspraxis, och dom av den 9 mars 2005 i mål T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyrån — Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 47). Konsumenten har sällan möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild. I allmänhet är det ett känneteckens dominerande och särskiljande särdrag som är lättast att minnas. 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 dominerande (se förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 46 och där angiven rättspraxis).
- 58 I förevarande mål fann överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet att den dominerande beståndsdel i det sökta kännetecknet bestod av de tre bokstäverna bkr, eftersom orddelarna boots, shoes och "made in Spain" på grund av sin storlek var mindre betydelsefulla. Överklagandenämnden ansåg att de två första bokstäverna i det äldre varumärket upprepades i den dominerande beståndsdel i detta kännetecken med tillägg av bokstaven r, som är den första bokstaven i ordet rods i det äldre varumärket. Den omständigheten att de tre bokstäverna i det sökta kännetecknet skiljs åt av punkter leder tankarna till att det är fråga om en förkortning (punkt 16 i det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden har härav dragit slutsatsen att de motstående kännetecknen var likartade i visuellt hänseende.
- 59 Det skall konstateras att harmoniseringsbyrån med fog ansett att den i visuellt hänseende dominerande beståndsdel i det sökta varumärket, på grund av storleken, placeringen i kännetecknet och att den satts med fetstil, var B.K.R.. Av rättspraxis följer nämligen att även om genomsnittskonsumenten vanligtvis

uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer är det i allmänhet ett känneteckens dominerande och särskiljande särdrag som är enklast att minnas (se domen i de ovannämnda förenade målen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 39 och där anförd rättspraxis).

- 60 Beträffande sökandens argument att det sökta varumärket även innehåller orddelarna boots, shoes och "made in Spain" konstaterar förstainstansrätten att dessa beståndsdelar, på grund av sin storlek och placering, är mindre betydelsefulla än beståndsdelens B.K.R.. Såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande är dessa ord dessutom deskriptiva med avseende på beklädnadsvarorna i fråga på grund av dessa varors geografiska ursprung. Dessa orddelar har således en underordnad plats i det sökta kännetecknet och är därför accessoriska i förhållande till den dominerande orddelen B.K.R..
- 61 Det är med avseende på figurdelarna i det sökta varumärket, nämligen två överlappande romber med en svart bakgrund, väsentligt att ange att sökanden inte har bestritt harmoniseringsbyråns påstående att denna rombformade figur är ofta använd och därför inte har någon inneboende särskiljningsförmåga. Även dessa figurdelar är därför accessoriska i förhållande till den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket.
- 62 Beträffande jämförelsen mellan den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket, B.K.R., och det äldre varumärket BK RODS finner förstainstansrätten att de tre bokstäver som är gemensamma för de två kännetecknen inte medför att de blir visuellt likartade.

- 63 Det är visserligen riktigt att de två bokstäverna b och k är gemensamma för de två ifrågavarande kännetecknen och att deras framskjutna placering i de två kännetecknen påverkar hur de uppfattas visuellt, men den omständigheten att bokstaven r förekommer i de båda kännetecknen medför inte att de blir likartade. Omsättningskretsen kan inte antas uppfatta bokstaven r i orddelen rods i det äldre varumärket som skild från de tre andra bokstäverna i detta ord (ods), vilket harmoniseringsbyrån för övrigt medgett under förhandlingen till svar på förstainstansrättens fråga. Orddelen rods skall således anses utgöra en enhet och inte ses som ett ord som är sammansatt av olika bokstäver, däribland bokstaven r. Harmoniseringsbyrån har därför felaktigt ansett att bokstavskombinationen bkr i visuellt hänseende var gemensam för de två ifrågavarande kännetecknen.
- 64 Orddelen rods i det äldre varumärket drar konsumenternas uppmärksamhet till sig i så mycket högre grad, eftersom den är ett ord, i motsats till de sammansatta bokstäverna b och k som föregår den.
- 65 Den dominerande orddelen i det sökta varumärket är unik, men det äldre varumärket är sammansatt av två delar, varav orddelen rods är längre än delen bk. Det kan härvid inte förnekas att de ifrågavarande kännetecknens olika längd understryker olikheten mellan dem.
- 66 Den omständigheten att det finns en punkt efter var och en av de bokstäver som bildar den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket kan, tvärt emot vad harmoniseringsbyrån gjort gällande, inte anses bidra till att göra de två ifrågavarande kännetecknen likartade i visuellt hänseende. De tre punkterna kan visserligen få konsumenten av de ifrågavarande varorna att uppfatta det sökta kännetecknet som en förkortning, men detta kännetecken kan inte uppfattas som en förkortning av BK RODS. Under dessa omständigheter är nämligen endast bokstaven r i det sökta kännetecknet initialbokstav för ordet rods, och bokstäverna b och k i detta kännetecken kan därför inte vara initialbokstäver för ord som bildar det äldre varumärket.

mot harmoniseringsbyrån — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. I-287, punkt 58). Även om det medges att ordet rods är utländskt och även om genomsnittskonsumerten känner till dess betydelse, uttalas det inte med nödvändighet på samma sätt som på ursprungsspråket. Att uttala ordet riktigt på ursprungsspråket förutsätter inte endast kännedom om detta uttal, utan även förmåga att uttala det ifrågavarande ordet med riktig betoning. I förevarande fall har ordet rods, som betyder stång eller stav, tvärtemot vad sökanden påstått, en teknisk innebörd som utgör hinder för att anse att den österrikiske genomsnittskonsumerten med nödvändighet känner till dess betydelse.

71 Därför bör uttalet av det äldre varumärket på österrikiska beaktas, nämligen bé-ka-rods, i vilket d utgör den betonade bokstaven i ordet rods.

72 Harmoniseringsbyråns och intervenientens påstående att de två ifrågavarande kännetecknen är likartade, eftersom de tre första bokstäverna i kännetecknen är identiska kan i detta hänseende inte godtas. Endast bokstäverna b och k, uttalade bé och ka är gemensamma för de två ifrågavarande kännetecknen. Bokstaven r i det sökta varumärket, vilken uttalas èr, och ordet rods, som består av två stavelser och uttalas rodss, kan nämligen inte anses likartade i fonetiskt hänseende. Harmoniseringsbyrån har därför inte grund för att anse att den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket (B.K.R.) i fonetiskt hänseende ingår i det äldre varumärket.

73 Härav följer att överklagandenämnden, med hänsyn till den felaktiga bedömningen i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, inte rättsenligt kunde dra den slutsatsen att de två motstående kännetecknen var fonetiskt likartade.

74 Överklagandenämnden har, utan att sökanden bestritt detta, i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet fastställt att någon tydlig begreppsmässig likhet inte förelåg mellan de ifrågavarande kännetecknen.

75 Tvärtemot vad intervenienten påstått är det irrelevant att jämföra de motstående kännetecknen i begreppsmässigt hänseende, eftersom både den dominerande orddelen i det sökta kännetecknet, nämligen B.K.R., och BK RODS saknar innebörd för omsättningskretsen med avseende på beklädnadssektorn (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferriit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 48, och 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 93).

— Förväxlingsrisken

76 Vid en helhetsbedömning av de ifrågavarande varumärkena är de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen, trots att de varor som dessa avser är identiska, tillräckliga för att förhindra att likheterna mellan de motstående kännetecknen orsakar risk för förväxling hos genomsnittskonsumenten (förstainstansrättens dom av den 12 oktober 2004 i mål T-35/03, Aventis CropScience mot harmoniseringsbyrån — BASF (CARPO), ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 29).

77 Trots vissa likheter mellan de motstående kännetecknen finns i förevarande fall anledning att i samband med en helhetsbedömning av förväxlingsrisken beakta allt vad ovan angetts i punkterna 59–75. Eftersom överklagandenämnden emellertid felaktigt fann att de motstående kännetecknen var likartade i visuellt och fonetiskt hänseende och eftersom begreppsmässig likhet inte föreligger, kan dessa inte anses

vara likartade vid en helhetsbedömning. Under dessa omständigheter föreligger inte risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen, trots att de ifrågavarande varorna är identiska.

78 Talan skall därför bifallas på den enda grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts, och anledning saknas att undersöka sökandens argument att den visuella likheten mellan de motstående kännetecknen är betydelsefull i samband med bedömningen av förväxlingsrisken (se ovan punkt 30).

79 Sökanden har i sina yrkanden i första hand begärt att det ifrågasatta beslutet skall ändras. I artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs visserligen en möjlighet att ändra beslut. Denna möjlighet är emellertid i princip begränsad till när målet är färdigt för avgörande (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 63). Detta är emellertid inte fallet i förevarande mål, eftersom överklagandena vid sin bedömning endast beaktat ett av de äldre varumärken som åberopats till stöd för invändningen och eftersom den inte avkunnat beslut med avseende på samtliga de bestämmelser i förordning nr 40/94 som intervenienten åberopat.

80 Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 81 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.4 tredje stycket i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten besluta att en intervenient skall bära sin rättegångskostnad.
- 82 Såväl harmoniseringsbyrån som intervenienten har tappat målet i den mån det omtvistade beslutet ogiltigförklaras i enlighet med sökandens yrkande.
- 83 Sökanden har i sin skrivelse till förstainstansrättens kansli av den 15 november 2004 yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
- 84 Det framgår, beträffande harmoniseringsbyråns invändning om rättegångshinder med avseende på detta yrkande, av fast rättspraxis att den omständigheten att den part som vunnit målet framställt sitt yrkande först under förhandlingen inte utgör hinder för att detta yrkande tas upp till prövning (domstolens dom av den 29 mars 1979 i mål 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot rådet, REG 1979, s. 1185, svensk specialutgåva, volym 4, s. 415, och generaladvokat Warners förslag till avgörande i detta mål, REG 1979, s. 1212, i synnerhet s. 1274, samt förstainstansrättens dom av den 10 juli 1990 i mål T-64/89, Automec mot kommissionen, REG 1990, s. II-367, punkt 79, och av den 17 mars 1993 i mål T-13/92, Moat mot kommissionen, REG 1993, s. II-287, punkt 50). Detsamma gäller med ännu starkare skäl när yrkandet om rättegångskostnader såsom i förevarande fall framställs i en skrivelse som ingetts under det skriftliga förfarandet.

- 85 Harmoniseringsbyrån har tappat målet och skall därför bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.
- 86 Sökanden har inte yrkat att intervenienten skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Intervenienten skall därför bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 juni 2004 (ärende R 0458/2002-4) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.**

3) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.

Legal

Lindh

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 oktober 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande