

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 16 mars 2005 *

I mål T-112/03,

L'Oréal SA, Paris (France), företrätt av advokaten X. Buffet Delmas d'Autane,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av B. Filtenborg, S. Laitinen och G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

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

Revlon (Suisse) SA, Schlieren (Schweiz),

* Rättegångsspråk: engelska.

angående talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 15 januari 2003 (ärende R 396/2001-4), avseende ett invändningsförfarande mellan L'Oréal SA och Revlon (Suisse) SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová, justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

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

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 juli 2003,

med beaktande av det dokument som bilagts ansökan, och som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 september 2003, nämligen en kopia på det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 11 juli 2003 i ärende R 831/2002-2, avseende ett invändningsförfarande mellan Revlon (Suisse) SA och Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

med beaktande av den replik som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 oktober 2003,

efter förhandlingen den 28 september 2004,

följande

Dom

Målets bakgrund

- 1 Den 9 december 1998 ingav sökanden 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 dess ändrade lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket FLEXI AIR.
- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Schamponeringsmedel; hårvårds- och hårläggningsprodukter i form av gel, skum, balsam, sprej; sprejer för håret; färg- och blekningspreparat för håret; preparat för hårläggning och hårpermanent; eteriska oljor."
- 4 Den 30 augusti 1999 offentliggjordes varumärkesansökan i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 69/99.

- 5 Den 30 november 1999 framställde Revlon (Suisse) SA (nedan kallat den invändande parten) med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket.
- 6 Invändningen grundades på ordmärket FLEX (nedan kallat det äldre varumärket) som registrerats enligt följande:
- registrering i Frankrike för varor som omfattas av klasserna 3 och 34, med beteckningen "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym; eteriska oljor; kosmetika, hårvatten; tandkräm och -pastor; tobak (rå eller förädlad); artiklar för rökare; tändstickor",
 - registrering i Sverige för varor som omfattas av klass 3 med beteckningen "schamponeringsmedel; hårbalsam; skum, sprej och gel för håret",
 - registrering i Förenade kungariket för varor som omfattas av klass 3 med beteckningen "schamponeringsmedel och behandlingsprodukter för håret".
- 7 Till stöd för sin invändning åberopade den invändande parten det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

- 8 Sökanden informerades den 7 december 1999 om att en invändning hade framställts mot varumärkesansökan. Invändningsenheten uppmanade den 23 mars 2000 dels den invändande parten att före den 23 juli 2000 lägga fram ny bevisning till stöd för sin invändning, dels sökanden att före den 23 september 2000 inge yttrande som svar på invändningen.
- 9 Harmoniseringsbyrån erhöll inte något yttrande från parterna inom dessa tidsfrister.
- 10 Harmoniseringsbyrån meddelade båda parterna den 27 november 2000 att den i avsaknad av nya yttranden skulle fatta ett beslut mot bakgrund av den bevisning som den hade till sitt förfogande.
- 11 Den 28 och den 29 november 2000 erhöll harmoniseringsbyrån ett yttrande från sökanden där det angavs att sökanden, av skäl som legat "utanför dennes kontroll," precis fått kännedom om invändningen. Sökanden begärde även bevis på att det äldre varumärket verkligen hade använts och uppgav att den förbehöll sig rätten att inge en ansökan om återställande av ursprungstillståndet (*restitutio in integrum*). Sökanden bifogade dessutom en kopia på yttranden som den ingivit i ett parallellt invändningsförfarande.
- 12 Invändningsenheten svarade den 26 mars 2001 att den inte skulle komma att ta hänsyn till de yttranden som avses i föregående punkt eftersom de ingivits efter ovannämnda underrättelse av den 27 november 2000.
- 13 Den 27 mars 2001 avslog invändningsenheten varumärkesansökan med motiveringen att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, som var registrerat i Förenade kungariket.

- 14 Den 20 april 2001 överklagade sökanden detta beslut enligt artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 15 Fjärde överklagandenämnden avslag överklagandet genom beslut av den 15 januari 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet.

Parternas yrkanden

- 16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i förevarande förfarande och de kostnader som uppkommit i förfarandet inför överklagandenämnden.
- 17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 18 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder som avser åsidosättande av väsentliga formföreskrifter beträffande begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts, åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 samt åsidosättande av artikel 8.2 a ii i samma förordning.

Den första grunden: Huruvida väsentliga formföreskrifter har åsidosatts beträffande begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts

Parternas argument

- 19 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 och regel 22.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995, om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), genom att bekräfta invändningsenhetens beslut att avslå begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts. Sökanden har angett att eftersom det inte genom någon av dessa bestämmelser åläggs någon tidsfrist för att begära bevis på att varumärket verkligen har använts, kan en sådan begäran framställas ända fram till dess invändningsförfarandet har avslutats, vilket i förevarande fall inte skett förrän genom invändningsenhetens beslut av den 27 mars 2001.
- 20 Vidare har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden, genom att bekräfta invändningsenhetens beslut att avslå begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts, har åsidosatt principen om funktionell kontinuitet såsom den formulerats i förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter &

Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY) (REG 1999, s. II-2383), av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål) (REG 2000, s. II-265), av den 5 juni 2002 i mål T-198/00, Hershey Foods mot harmoniseringsbyrån (Kiss Device with plume) (REG 2002, s. II-2567), av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål) (REG 2002, s. II-5255) och av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. II-3253).

- 21 Harmoniseringsbyrån har bestridit att förevarande grund är befogad.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Förstainstansrätten påpekar inledningsvis att regel 22.1 i förordning nr 2868/95 saknar relevans i förevarande fall. Denna regel föreskriver att då den invändande parten måste tillhandahålla bevis på användning av det äldre varumärket, skall harmoniseringsbyrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom en av den angiven tidsperiod. I detta mål är frågan emellertid inte fram till vilken tidpunkt bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts kan framläggas, utan fram till vilken tidpunkt sådan bevisning kan begäras.
- 23 Vidare skall det konstateras att överklagandenämnden i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet har ansett att sökandens begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts inte hade framställts inom den angivna tidsperioden och därför inte skulle beaktas då invändningen prövades.
- 24 Vid prövningen av huruvida denna ståndpunkt är befogad skall det först och främst erinras om att det, enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, vid prövningen av en invändning som framställts enligt artikel 42 i denna förordning föreligger en

presumtion för att det äldre varumärket verkligen har använts, så länge sökanden inte har begärt att det skall framläggas bevis för en sådan användning. Om en sådan begäran framställs ankommer det således på den som framställt invändningen att bevisa att varumärket verkligen har använts (eller att det finns skälig grund för att det inte använts), vid äventyr av att invändningen avslås. För att så skall ske krävs det att en uttrycklig begäran framställs i tid vid harmoniseringsbyrån (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 och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, REG 2004, s. II-965, punkt 38).

25 I detta avseende skall det anges att det förvisso i nionde skälet i förordning nr 40/94 anges att "[d]et är endast berättigat att skydda gemenskapsvarumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot gemenskapsvarumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används". Möjligheterna för sökanden av ett varumärke att kräva bevis på att det varumärke som åberopats mot registreringen av det varumärke som ansökan gäller verkligen har använts, skall i detta sammanhang inte otillbörligen inskränkas.

26 Emellertid måste frågan om huruvida det äldre varumärket verkligen har använts, när den väl har väckts, besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs.

27 Eftersom såväl invändningsförfarandet som överklagandeförfarandet är kontradiktoriska förfaranden, anmodar harmoniseringsbyrån parterna så ofta som det är nödvändigt att avge yttranden över meddelanden från harmoniseringsbyrån eller över skrivelser som övriga parter har gett in (se, för ett liknande resonemang, artikel 43.1 och artikel 61.2 i förordning nr 40/94). Med hänsyn till handläggningen skall dessa yttranden i princip ha avgetts inom den tidsfrist som angetts av harmoniseringsbyrån.

- 28 I förevarande fall har invändningsenheten genom skrivelse av den 23 mars 2000 och enligt artikel 43.1 i förordning nr 40/94 uppmanat den invändande parten att före den 23 juli 2000 lägga fram ny bevisning till stöd för sin invändning, och sökanden att före den 23 september 2000 inge yttrande som svar på invändningen. Sökanden skulle alltså i princip ha begärt bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts inom den angivna tidsfristen, det vill säga före den 23 september 2000.
- 29 Av handlingarna i målet framkommer inte någon som helst omständighet som ger anledning att frågå denna princip. Framför allt utgör de skäl som sökanden åberopat och som legat "utanför dennes kontroll", vilka avses ovan i punkt 11, inte någon sådan omständighet. Sökanden har i ett svar på en muntlig fråga inför förstainstansrätten bekräftat att det handlade om ett administrativt fel som kunde tillskrivas sökanden.
- 30 Under dessa omständigheter har invändningsenheten med rätta ansett att den begäran om bevis för att varumärket verkligen har använts som framställdt av sökanden genom skrivelser av den 28 och den 29 november 2000 inte har framställts i tid, och följaktligen avvisat den.
- 31 Av detta följer att överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 43.2 i förordning nr 40/94, genom att i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet anse att denna begäran inte har framställts inom den tidsfrist som angetts.
- 32 Beträffande påståendet att principen om funktionell kontinuitet har åsidosatts skall det påpekas att de relevanta punkterna i överklagandeskrivelsen som ingivits av sökanden till överklagandenämnden har följande lydelse (se punkterna 2.2.9 och 3.10 i överklagandeskrivelsen):

"... sökanden begär i andra hand att överklagandenämnden i enlighet med artikel 62 i [förordning nr 40/94] skall vidta de åtgärder som kunnat vidtas av invändnings-

enheten och godkänna sökandens begäran om bevis för användningen av det äldre varumärket som är registrerat i Förenade kungariket, eller återförvisar ärendet till invändningsenheten för handläggning av sökandens begäran". ("... the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use".).

33 Det framgår härav att sökanden inför överklagandenämnden i andra hand har upprepat sin begäran om bevis på att det äldre varumärket verkligen har använts.

34 I det ifrågasatta beslutet har dock överklagandenämnden inte nämnt detta andrahandsyrkande, medan den har avslagit den huvudsakliga begäran som rör förväxlingsrisken.

35 Detta fel motiverar emellertid inte en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet eftersom överklagandenämnden kunde avslå detta andrahandsyrkande om bevis på verklig användning utan att åsidosätta principen om funktionell kontinuitet.

36 Behörigheten för överklagandenämnderna vid byrån inbegriper nämligen en omprövning av de beslut som fattats av de enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans. Vid omprövningen är överklagandets utgång beroende av frågan huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs. Överklagandenämnderna kan, om inte annat följer av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, således bifalla överklagandet antingen på grundval av nya omständigheter eller på grundval av nya bevis som åberopats av den part som överklagat (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 26). För övrigt avgörs i princip inte omfattningen av den

bedömning som överklagandenämnden är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet av de grunder som anförs av den part som överklagat. Även om den part som överklagat inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig att mot bakgrund av alla relevanta rättsliga eller faktiska förhållanden pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 29).

37 I förevarande fall skall emellertid frågan om överklagandenämnden vid tidpunkten för avgörandet lagenligt kunde anta ett beslut som i likhet med det beslut som fattats av invändningsenheten innebar avslag på begäran om bevis på verklig användning besvaras jakande. Sökanden har inte inför överklagandenämnden framställt någon ny omständighet som motiverar att denna begäran inte framställts inom den av invändningsenheten angivna tidsfristen. I detta hänseende förblir den faktiska situationen således identisk med den som förelåg inför invändningsenheten varför överklagandenämnden, i likhet med det som anges i punkterna 28–31 ovan vad gäller förfarandet vid invändningsenheten, lagenligt kunnat anse att andrahandsyrkandet vid nämnden inte hade framställts i tid.

38 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Huruvida artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

39 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att ha fastställt att det föreligger en förväxlingsrisk.

40 I detta hänseende har sökanden först gjort gällande att eftersom det ifrågasatta beslutet grundas på att det äldre varumärket är registrerat i Förenade kungariket, skall förväxlingsrisken bedömas med avseende på detta land.

41 Sökanden har i övrigt anslutit sig till överklagandenämndens ståndpunkt att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga.

42 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt fastställt att kännetecknen ifråga liknar varandra så till den grad att det föreligger en förväxlingsrisk.

43 Enligt sökanden borde överklagandenämnden ha ansett att endast en exakt återgivning av det äldre varumärket skulle kunna orsaka en förväxlingsrisk på grund av att varumärket har liten särskiljningsförmåga.

44 Vidare har sökanden hävdats att de kännetecknen som tvisten avser inte liknar varandra tillräckligt för att ge upphov till en förväxlingsrisk.

45 Sökanden har i visuellt hänseende för det första gjort gällande att ett kännetecken som består av en kombination av två termer inte kan betraktas som visuellt jämförbart med ett kännetecken som består av en enda term, och särskilt inte om ingen av de två termerna är identisk med det äldre kännetecknet som är kortare. I detta hänseende har sökanden åberopat förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT) (REG 2002, s. II-5275), som är än mer avgörande eftersom, i motsats till ordet flex och till stammen flexi, den gemensamma beståndsdelen i de kännetecknen som avsågs i målet som gav upphov till ovannämnda dom stavas på samma sätt och har mycket stor särskiljningsförmåga. Dessutom har sökanden åberopat överklagandenämndens beslut i ärendena SIMPLELIFE mot SIMPLE LIFE, FREEZO-

MINT mot FREEZE, MILES mot MILESTONE, TAPAS mot TAPARICA, GRIA mot GIRALDA och DRIVE mot DRIVEWAY.

46 För det andra har sökanden hävdats att överklagandenämndens övervägande, enligt vilket konsumentens uppmärksamhet automatiskt riktas mot den första delen av kännetecknen, som är densamma i båda, inte särskilt motiverats och inte stämmer överens med överklagandenämndens beslut i ärendet ORANGEX mot ORANGE X-PRESS.

47 I ljudhänseende har sökanden hävdats att det skapats ytterligare en stavelse genom att bokstaven i har lagts till termen flex. Dessutom bestod det äldre kännetecknet framför allt av konsonanter medan det sökta varumärket i första hand består av vokaler och uttalas i Förenade kungariket på ett sjungande sätt.

48 I begreppshänseende har sökanden först gjort gällande att även den invändande parten är medveten om att termen flex är av beskrivande karaktär eftersom varumärket FLEX registrerats i de delar av registren i Förenade kungariket och i Irland som gäller för varumärken med en mindre särskiljande karaktär, samt eftersom den inte har grundat förevarande invändning på att det äldre varumärket är allmänt känt i Förenade kungariket. Sökanden har hävdats att termen flex i de engelskspråkiga länderna inte utgör den dominerande beståndsdelen i kännetecknet FLEXI AIR. Ur grammatisk synpunkt utgör tvärtom ordet air den viktigaste beståndsdelen eftersom termen flexi kan utgöra diminutiv av adjektivet "flexible" som en precisering till substantivet "air".

49 Sökanden har angett att termen flexi inte existerar i det engelska språket och att det sökta varumärket utgör en fantasibeteckning. Med hänvisning till utdrag ur en engelsk ordbok har sökanden även påpekat att överklagandenämnden bland de många betydelseerna av ordet air har valt ett av de mindre vanligt förekommande. Däremot har termen flex en egen betydelse på engelska och har därför inte någon särskiljningsförmåga.

- 50 Vad gäller jämförelsen mellan kännetecknen har sökanden vidare anfört att resonemanget i det ifrågasatta beslutet inte överensstämmer med förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335), eftersom termen flex inte utgör den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket samt eftersom de övriga beståndsdelarna inte är obetydliga.
- 51 När det gäller helhetsbedömningen av förväxlingsrisken har sökanden påpekat att det är ostridigt att varorna i fråga, till skillnad från de varor som avsågs i det ärende som gav upphov till förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (REG 2003, s. II-43), inte bestäms muntligen utan ställs fram på hyllor vilket gör varje eventuell likhet i ljudhänseende samt förväxlingsrisken obetydlig.
- 52 Dessutom har sökanden hänvisat till kopior på registreringar som genomförts i Förenade kungariket och gjort gällande att genomsnittskonsumenten i detta land inte riskerar att förväxla varumärkena som är föremål för denna tvist eftersom denne konsument redan ställs inför ett antal andra varumärken som innefattar termen flex för liknande eller identiska varor.
- 53 Sökanden har även gjort gällande att det resonemang för att komma fram till att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varumärkena FLEX och FLEXIUM som andra överklagandenämnden förde i sitt beslut av den 11 juli 2003, som ingavs av sökanden till förstainstansrättens kansli den 8 september 2003 och som nämns ovan, är direkt tillämpligt i förevarande fall. En generisk term såsom flex kan följaktligen inte monopoliseras. Enligt sökanden är detta beslut ännu mer avgörande eftersom det avser två kännetecken som vardera består av en enda term medan det sökta varumärket i förevarande fall består av två termer där inte någon av dessa eller stavelserna i dessa är identisk med det äldre varumärket ("fle-xi-air").
- 54 Harmoniseringsbyrån har bestridit att förevarande grund är befogad.

Förstainstansrättens bedömning

- 55 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invände däremot, 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.
- 56 Enligt fast rättspraxis föreligger det en 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.
- 57 Enligt denna rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av hur målgruppen 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 31–33 samt där angiven rättspraxis).

— Målgruppen

- 58 Sökanden har inte gjort någon invändning mot att överklagandenämnden har genomfört helhetsbedömningen av förväxlingsrisken i Förenade kungariket. Inte heller har den bestridit överklagandenämndens fastställande, enligt vilket målgruppen utgörs av genomsnittskonsumenten som inte är särskilt uppmärksam. Förstainstansrätten anser följaktligen att man för undersökningen av den aktuella grunden skall utgå från dessa premisser.

— Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga

59 Såsom överklagandenämnden har påpekat är det ostridigt mellan parterna att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga.

60 Sökanden har emellertid gjort gällande att överklagandenämnden borde ha ansett att endast en exakt återgivning av det äldre varumärket skulle kunna orsaka en förväxlingsrisk på grund av att varumärket har en sådan liten särskiljningsförmåga.

61 Denna uppfattning kan inte godtas. Även om omständigheten att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga skall beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24), utgör den endast en av flera omständigheter som ingår i denna bedömning. Således kan det, även då det föreligger dels ett äldre varumärke som har liten särskiljningsförmåga, dels ett sökt varumärke som inte utgör en exakt återgivning av det förra, föreligga en förväxlingsrisk bland annat med anledning av att kännetecknen eller de varor eller tjänster som avses liknar varandra.

— Jämförelsen mellan de ifrågavarande varorna

62 Sökanden har inte bestridit överklagandenämndens fastställande, enligt vilket varorna i fråga i vissa delar är identiska, och i vissa delar mycket lika. Förstainstansrätten anser följaktligen att man för undersökningen av den aktuella grunden skall utgå från dessa premisser.

— Kännetecknen i fråga

- 63 Såsom det framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet samt begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrå — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 64 Överklagandenämnden har ansett att kännetecknet FLEXI AIR på det visuella planet huvudsakligen består av termen flex. Eftersom beståndsdelan flex är placerad i början kan den dessutom få en större betydelse än resten av det sökta kännetecknet. Det efterföljande ordet air är kortare. Konsumenterna kommer i allmänhet först och främst ihåg början av ett kännetecken och inte slutet. Vidare har överklagandenämnden ansett att den dominerande beståndsdelan flex inte förändras avsevärt genom att bokstaven i tillförs. Överklagandenämnden har härav dragit slutsatsen att kännetecknen visuellt liknar varandra.
- 65 Dessa överväganden är inte felaktiga och sökandens argument i detta hänseende, vilka anges ovan i punkterna 45 och 46, kan inte godtas.
- 66 När det gäller de första argumenten skall det anges att det inte finns något skäl till att ett kännetecken som är sammansatt av två begrepp och ett kännetecken som endast utgörs av ett begrepp inte skulle kunna likna varandra visuellt. Vidare kan i förevarande fall varken den omständigheten att inte någon av de två termerna i det sökta kännetecknet är identisk med det äldre varumärket eller den omständigheten att det senare är kort, undanröja den visuella likhet som skapats genom att fyra bokstäver av åtta i det sökta kännetecknet sammanfaller med det äldre, att de är placerade i samma ordning samt i början på de båda kännetecknen.

- 67 Beträffande det argument som rör domen i det ovannämnda målet HUBERT är det tillräckligt att ange att slutsatsen i denna dom, enligt vilken det allmänna visuella intrycket av kännetecknen i fråga är olika, bland annat grundar sig på en figurdel i ett av kännetecknen (punkt 54) medan båda kännetecknen i förevarande fall utgör ordmärken.
- 68 Beträffande överklagandenämndens tidigare beslut som åsyftas i punkterna 45 och 46 ovan, skall det erinras om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke enligt fast rättspraxis enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66, som domstolen inte fann skäl att ändra genom beslut av den 5 februari 2004 i mål C-150/02 P, Streamserve mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-1461). Även om faktiska eller rättsliga motiveringar i ett tidigare beslut visserligen kan utgöra argument till stöd för ett påstått åsidosättande av en bestämmelse i förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom av den 20 november 2002 i mål T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrån (Kit pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-4881, punkt 33), skall det konstateras att vart och ett av de tidigare beslut som åsyftas ovan i punkterna 45 och 46 rör kännetecken mellan vilka det visuella sambandet inte är jämförbart med det i förevarande fall.
- 69 När det slutligen gäller den påstådda avsaknaden av motivering som anförs i punkt 46 ovan, skall det konstateras att överklagandenämnden har ansett att konsumenten i allmänhet i första hand kommer ihåg början på ett kännetecken och inte slutet (punkt 33 i det ifrågasatta beslutet). I detta hänseende kan inte överklagandenämnden klandras för att inte ytterligare ha motiverat sin ståndpunkt.
- 70 Beträffande den fonetiska jämförelsen har överklagandenämnden ansett att början på ett kännetecken även i detta hänseende spelar en väsentlig roll. Skillnaden i uttal är liten och uppkommer endast genom slutdelen av det sökta kännetecknet. Den mjuka tonen i bokstaven i och det öppna uttalet på engelska av ordet air resulterar i

att det i ljudhänseende sammanfaller med beståndsdelen flex och resulterar särskilt i att uttalet av bokstaven x får en framträdande betydelse. Enligt överklagandenämnden liknar således kännetecknen varandra i fonetiskt hänseende.

- 71 Dessa överväganden är inte heller felaktiga.
- 72 Sökandens argument beträffande förekomsten av bokstaven i och ordet air i kännetecknet FLEXI AIR som anförs i punkt 47 ovan, kan inte godtas. De fyra första bokstäverna av de åtta som utgör kännetecknet uttalas nämligen exakt likadant som kännetecknet FLEX, bokstaven i utgör endast ett obetydligt tillägg i fonetiskt hänseende till dessa fyra första bokstäver och tillägget av ordet air förändrar inte heller det faktum att uttalet delvis är identiskt.
- 73 I begreppshänseende har överklagandenämnden ansett att termerna flex och flexi är nära sammanhängande eftersom de båda anspelar på flexibilitet och alltså på hårets styrka och vitalitet. Att ordet air tillagts förändrar inte denna begreppsmässiga identitet. Enligt överklagandenämnden har kännetecknen således på engelska samma betydelse.
- 74 Dessa överväganden är heller inte felaktiga och sökandens argument i detta hänseende som redovisas ovan i punkterna 48 och 49 kan därför inte godtas.
- 75 Beträffande argumentet att den invändande parten själv är medveten om att begreppet flex har en beskrivande karaktär, är det tillräckligt att ange att även om detta skulle visa sig vara riktigt saknar en sådan omständighet relevans för den begreppsmässiga bedömningen av kännetecknen i fråga.

- 76 Detsamma gäller beträffande argumentet att ordet air grammatiskt sett är den viktigaste beståndsdel i det sökta varumärket, eftersom genomsnittskonsumenten, som inte är särskilt uppmärksam, inte kommer att ägna sig åt grammatiska undersökningar av kännetecknen i fråga.
- 77 Vad gäller det argument som rör betydelsen av ordet air, är det tillräckligt att ange att oavsett vilken denna betydelse är, kan den inte förändra betydelsen av beståndsdel flexi och inte heller den begreppsmässiga likhet som uppkommer genom denna beståndsdel.
- 78 Inte heller argumenten som rör det äldre varumärkets avsaknad av särskiljningsförmåga, att begreppet flexi inte förekommer i det engelska språket samt att kännetecknet FLEXI AIR utgör en fantasibeteckning kan godtas, eftersom inte något av dessa argument kan förändra den omständigheten att termerna flex och flexi var och en för sig på engelska hänvisar till flexibilitet (se, beträffande det spanska språket, förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 48).
- 79 Vad gäller det argument som redovisas ovan i punkt 50 skall det vidare påpekas att det i domen i det ovannämnda målet MATRATZEN visserligen anges att ett sammansatt varumärke endast kan anses jämförbart med ett annat varumärke som är identiskt med eller kan jämföras med en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den mest framträdande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Det varumärke som avses med detta uttalande är emellertid inte alls jämförbart med det varumärke som avses i förevarande fall, bland annat eftersom det innefattar en figurdel.
- 80 Det kan således fastställas att överklagandenämnden med rätta har ansett att kännetecknen i fråga liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

— Förväxlingsrisken

- 81 Enligt överklagandenämnden föreligger det en risk för att konsumenterna antar att den lilla skillnaden mellan kännetecknen endast återspeglar olika typer av varor eller är en följd av marknadsmässiga överväganden, och inte att denna skillnad beror på ett annat kommersiellt ursprung. Överklagandenämnden har därför dragit slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk i Förenade kungariket.
- 82 I detta hänseende skall det anges att det inte har bestridits att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga, att kännetecknen i fråga liknar varandra i visuellt, fonetiskt samt begreppsmässigt hänseende och att varorna i vissa delar är identiska och i andra delar mycket lika.
- 83 Under dessa omständigheter drar förstainstansrätten slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk.
- 84 Sökandens argument, som anges ovan i punkt 51, enligt vilket den fonetiska likheten är obetydlig, kan inte godtas. Eftersom kännetecknen liknar varandra och varorna delvis är identiska och delvis mycket lika, saknar frågan om i vilken utsträckning kännetecknens fonetiska likhet bidrar till förväxlingsrisken relevans.
- 85 Inte heller det argument som anges ovan i punkt 52 och som rör förekomsten av andra varumärken i Förenade kungariket som innefattar flex kan godtas. Det skall nämligen erinras om att det är just på grund av denna omständighet som överklagandenämnden i punkt 27 i det ifrågasatta beslutet har dragit slutsatsen att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga och att det således föreligger en förväxlingsrisk i Förenade kungariket (se punkt 81 ovan). Denna slutsats har

godtagits (se punkt 83 ovan). För övrigt har sökanden uttryckligen anslutit sig till ståndpunkten att det äldre varumärket har liten särskiljningsförmåga (se punkterna 41 och 59 ovan).

86 När det slutligen gäller de argument som rör andra överklagandenämndens beslut av den 11 juli 2003, som anges ovan i punkt 53, skall det åter erinras om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis, men att faktiska eller rättsliga motiveringar i ett tidigare beslut kan utgöra argument till stöd för ett påstått åsidosättande av en bestämmelse i denna förordning (se punkt 68 ovan). Det skall dock anmärkas att förhållandet mellan de kännetecken som var föremål för överklagandenämndens ovannämnda beslut inte är jämförbart med det mellan kännetecknen i förevarande fall. Kännetecknet FLEXIUM består av ett enda ord ur vilket det inte är möjligt att särskilja termen flex, medan termerna flex och flexi med lätthet kan särskiljas ur kännetecknet FLEXI AIR. Det bör också anges att slutsatsen att det föreligger en förväxlingsrisk mellan kännetecknen i fråga inte kan anses resultera i ett monopol på termen flex.

87 Mot bakgrund av vad som ovan anförts skall slutsatsen dras att överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den ansett att det föreligger en risk för förväxling mellan kännetecknen i fråga.

88 Således kan talan inte vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden: Huruvida artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 89 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 genom att inte undersöka huruvida en invändning på grund av det äldre varumärket kunde göras enligt brittisk lagstiftning, samt genom att inte undersöka förväxlingsrisken mot bakgrund av denna lagstiftning. Sökanden har närmare angett att denna bestämmelse inte får ge innehavaren av ett nationellt varumärke mer långtgående rättigheter beträffande en ansökan om gemenskapsvarumärke än vad som garanteras enligt inhemska bestämmelser. Den omständigheten att överklagandenämnden har underlåtit att genomföra dessa undersökningar skulle kunna resultera i att det äldre varumärket åtnjuter ett större skydd på gemenskapsnivå än på nationell nivå.
- 90 Harmoniseringsbyrån har bestridit att förevarande grund är befogad.

Förstainstansrättens bedömning

- 91 Det skall påpekas att en ansökan om gemenskapsvarumärke underställs de förfaranden som föreskrivs i förordning nr 40/94. Enligt artikel 8.1 b och artikel 8.2 a ii i samma förordning måste en registrering av det sökta varumärket vägras, om det föreligger en sådan risk för förväxling som avses i artikel 8.1 b med ett varumärke som tidigare registrerats i en medlemsstat. Förordning nr 40/94 innehåller emellertid inga bestämmelser om den föregående undersökningen av huruvida detta nationella äldre varumärke, med stöd av de nationella bestämmelser som gäller för det, kan utgöra grund för en invändning samt undersökningen av förväxlingsrisken mellan de berörda varumärkena enligt dessa nationella bestämmelser.

92 Det skall även anges att förevarande grund bygger på antagandet att innehavaren av ett äldre nationellt varumärke enligt förordning nr 40/94 åtnjuter rättigheter beträffande en ansökan om gemenskapsvarumärke som är mer långtgående än de rättigheter som garanteras enligt de nationella bestämmelser som gäller för det äldre varumärket. Enligt artikel 4.1 b och artikel 4.2 a ii i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989, L 40 s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), har emellertid medlemsstaternas nationella bestämmelser om risken för förväxling mellan ett sökt varumärke och ett äldre nationellt varumärke blivit föremål för en fullständig harmonisering. Det normativa innehållet i dessa bestämmelser i direktiv nr 89/104 är identiskt med innehållet i artikel 8.1 b och artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94. Under dessa omständigheter aktualiseras inte det antagande som sökanden har framfört.

93 Således kan talan inte vinna bifall på den tredje grunden.

94 Eftersom ingen av grunderna kan godtas skall talan ogillas.

Rättegångskostnader

95 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. I förevarande fall är sökanden den tappande parten och harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Sökanden skall således förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 mars 2005.

H. Jung

Justitisekreterare

J. Pirrung

Ordförande