

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 14 juli 2005 *

I mål T-126/03,

Reckitt Benckiser (España) SL, Barcelona (Spanien), företrätt av advokaten Esteve Sanz,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero och A. Folliard-Monguiral, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, Luckenwalde (Tyskland),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 31 januari 2003 (ärende R 389/2002-1) om ett invändningsförfarande mellan Reckitt Benckiser (España) SL och Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 april 2003,

med beaktande av den svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 augusti 2003,

efter förhandlingen den 30 september 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 20 mars 1997 inkom Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, vars namn senare ändrades till Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (nedan kallad motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån), med en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av ett gemenskapsvarumärke. Ansökan gjordes 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.
- 2 Det sökta varumärket är ordmärket ALADIN.
- 3 De varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av varumärket ingår i klasserna 1, 3, 35, 37 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Varorna och tjänsterna motsvarade inledningsvis följande beskrivning:
 - Klass 1: "Bakteriepreparat, ej för medicinska och veterinära ändamål; baser (kemiska preparat); betningsmedel (ingående i klass 1); syror (ingående i klass 1); biokemiska katalysatorer; kemikalier för industriell och vetenskaplig

användning; syraresistenta kemiska föreningar; klor; klorider; rengöringsmedel (ingående i klass 1); mjukmedel för vatten (preparat för avlägsnande av avlagringar), ingående i klass 1; enzymer för industriella ändamål; enzym-preparat för industriella ändamål; jäsämnen för kemiska ändamål; separations-preparat för fetter; salmiak; ammoniak för industriella ändamål.”

- Klass 3: ”Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, färgborttagningsmedel, propplösningsmedel för avloppsrör, färgborttagningsmedel; skurmedel (ingående i klass 3); lackborttagningsmedel; fläckurtagningsmedel; rengöringsolja; slipmedel (ingående i klass 3); terpentiner (avfettningssmedel); alla ovannämnda varor med undantag för textila tillsatsmedel och tillsatsmedel för industrin för slutbehandling av metaller.”
- Klass 35: ”Franchisingtjänster, nämligen tillhandahållande av organisations- och know-how-tjänster inom det sanitära området och för rengöring av ledningar.”
- Klass 37: ”Uppförande/anläggande av byggnationer; installationstjänster; rengöring av rör, ledningar och avloppsrör; uthyrning av rengöringsmaskiner; desinficering; fernissningstjänster; råttutrotning; behandling för korrosionsbeständighet; avslipningstjänster; utrotning av ohyra, ej för jordbruket.”
- Klass 42: ”Teknisk rådgivning och expertutlåtanden; utveckling och utformning av processer och apparater och instrument för underhåll och rengöring av rörsystem; utveckling och konstruktion av apparater, instrument och sensorer för fjärrstyrnings- och bildöverföringsteknik; datorprogrammering, ej program för dykdatorer.”

- 4 Ansökan om varumärkesregistrering offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskaps-varumärken* nr 42/98 den 8 juni 1998.
- 5 Den 8 september 1998 framställde Reckitt & Coleman SA en invändning mot ansökan om gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen gällde alla varor i klass 3. Till stöd för invändningen åberopades de hinder som avses i artikel 8.1 a och b i nämnda förordning. Invändningen grundades på förekomsten av det äldre nationella varumärket ALADDIN (nedan kallat det äldre varumärket), vilket hade registrerats i Spanien (nr 20 512) den 29 juli 1912 och förnyats den 16 maj 1993. Det äldre varumärket används för varor i klass 3 i Niceöverenskommelsen och beskrivs som "Metallputsmedel".
- 6 Det äldre varumärket har sedermera överlåtits till sökanden.
- 7 På begäran den 30 april 1999 av motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån uppmanade harmoniseringsbyrån sökanden att inkomma med bevis för att det äldre varumärket använts, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 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).
- 8 Som bevis för att det äldre varumärket använts inkom sökanden den 26 juli 1999 till harmoniseringsbyrån med kopior på fakturor till flera kunder i Spanien och prospekt som visade vilka varor som salufördes av bolaget.

- 9 Den 28 februari 2000 begränsade motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån listan över de varor i klass 3 som omfattades av varumärkesansökan enligt följande:

”Preparat för rengöring av vattenledningar för metallbearbetningsindustrin, ej textila hjälpsubstanser eller hjälpsubstanser.”

- 10 Sökanden informerades av invändningsenheten om den ovannämnda begränsningen. Den 27 mars 2000 meddelade sökanden att bolaget höll fast vid invändningen mot samtliga varor i klass 3.
- 11 Genom beslut av den 27 februari 2002 avslog invändningsenheten invändningen med stöd av artiklarna 8.1 a och b, 42 och 43 i förordning nr 40/94 samt regel 22.1 i förordning nr 2868/95. Invändningsenheten ansåg för det första, i fråga om beviset för att det äldre varumärket använts, att det bevis som hade företetts av sökanden visade att det äldre varumärket hade använts för en vara som var avsevärt mera specifik än metallputsmedel, den kategori för vilken det äldre varumärket hade registrerats. Invändningsenheten ansåg därför att prövningen av invändningen, i enlighet med artikel 43.2 i förordning nr 40/94, uteslutande skulle göras på grundval av den specifika varan, det vill säga en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull). För det andra bedömde invändningsenheten att det inte förelåg någon risk för att allmänheten skulle förväxla varumärkena, trots att tecknen var mycket lika varandra, eftersom varorna uppvisade stora skillnader i fråga om art, avsedd användning, användningssätt, slutkonsumenter och distributionskanaler.
- 12 Den 25 april 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

- 13 Genom beslut av den 31 januari 2003 (nedan kallat det överklagade beslutet), vilket delgavs sökanden den 4 februari 2003, avslog första överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden ansåg i sak dels att sökanden endast hade bevisat att det äldre varumärket använts för den specifika varan i fråga, dels att det inte förelåg någon risk för förväxling i Spanien, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, trots att varumärkena nästan var identiska och att de hade inneboende särskiljningsförmåga. Avsaknaden av förväxlingsrisk berodde på de stora skillnaderna mellan varorna, bland annat till följd av konsumenternas förmodade kännedom om de varor som saluförs av motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån samt de berörda varornas olika art och avsedda användning.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 14 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 30 september 2004. Motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån hade inte inkommit med någon svarsinlägga.
- 15 I samband med detta konstaterade förstainstansrätten att sökandens yrkanden skulle tolkas så att de endast syftade till att det överklagade beslutet skulle ogiltigförklaras och till att harmoniseringsbyrån skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
- 16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det överklagade beslutet,

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna såväl i förevarande förfarande som i invändnings- och överklagandeförfarandena vid harmoniseringsbyrån.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Vid förhandlingen ombads harmoniseringsbyrån att informera förstainstansrätten om hur det konkursförfarande framskred som motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån utgjorde föremål för. Harmoniseringsbyrån ombads också att redogöra för hur denna omständighet påverkade motpartens ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke. Harmoniseringsbyrån tillmötesgick denna begäran i en skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 november 2004. Det muntliga förfarandet avslutades genom beslut av den 15 december 2004.

Tillämpliga bestämmelser

19 Sökanden har åberopat två grunder om åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 respektive av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 20 Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden en felaktig bedömning när den konstaterade att det äldre varumärket endast skyddade den specifika vara för vilken sökanden hade bevisat att varumärket verkligen använts i Spanien, nämligen en vara för att putsa metall som utgörs av bomull som impregnerats med polermedel för metall (magisk bomull).
- 21 Enligt sökanden utgjorde beviset för att varumärket verkligen använts för denna specifika vara också bevis för att varumärket använts för "metallputsmedel" i allmänhet. Den specifika varan ingår ju i denna kategori av varor. Inom ramen för invändningsförfarandet skall det äldre varumärket därför, enligt sökanden, anses vara registrerat för "metallputsmedel" och inte bara för "varor för att putsa metall som utgörs av bomull som impregnerats med polermedel för metall (magisk bomull)".
- 22 Enligt sökandens tolkning av artikel 43.2 i förordning nr 40/94 skall bestämmelsen tillämpas i de fall då opponenter inte kan bevisa att varumärket använts för varor som tillhör olika kategorier av varor vilka har registrerats i en eller flera klasser. Det är därför rimligt att det registrerade varumärket endast anses vara registrerat för de kategorier av varor för vilka opponenter har kunnat bevisa användning.
- 23 De faktorer rörande varan som lagts fram som bevis för att varumärket verkligen använts för en kategori av varor, såsom avsedd användning, förpackning, användningssätt eller distributionskanaler, saknar helt relevans vid tillämpningen av

artikel 43.2 i förordning nr 40/94. Dessa faktorer har däremot, i enlighet med förstainstansrättens rättspraxis, relevans för bedömningen av om det föreligger en risk för förväxling av det äldre varumärket och det varumärke som avses i registreringsansökan för varor som tillhör en och samma klass.

- 24 Beslutet innebär enligt sökanden ett åsidosättande av ovannämnda artikel, eftersom överklagandenämnden grundade sin tillämpning av artikel 43.2 i förordning nr 40/94 på den omständigheten att den vara som omfattas av det äldre varumärket för hand stryks på metallföremålets yta med hjälp av en impregnerad bomullstuss och är avsedd att användas i hushåll, medan den vara som är föremål för varumärkesansökan består av ett rengöringsmedel som hålls i blockerade eller smutsiga ledningar och är avsedd endast för yrkesmän.
- 25 Sökanden har av detta dragit slutsatsen att överklagandenämnden, genom att i det överklagade beslutet i fråga om invändningen grunda sin inställning på att det äldre varumärket endast skulle anses vara registrerat för "bomull impregnerad med ett polermedel för metaller för hushållsanvändning", åsidosatte artikel 43.2 i förordning nr 40/94.
- 26 Enligt harmoniseringsbyrån åsidosatte överklagandenämnden inte artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har åberopat två argument till stöd för sin uppfattning. För det första skall vid bedömningen av det äldre varumärkets tillämpningsområde hänsyn tas till de konkreta villkoren för saluföringen av de varor och tjänster för vilka användning har bevisats, i avsikt att bedöma risken för förväxling av det äldre varumärket och det sökta varumärket på en bestämd marknad. För det andra är artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 tillämplig oberoende av om listan över de varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket innehåller en eller flera varor eller tjänster.

- 27 Vad avser det första argumentet har harmoniseringsbyrån erinrat om att innehavaren av ett varumärke är skyldig, enligt gemenskapens varumärkesrätt, att verkligen använda det registrerade varumärket, eftersom det endast är varumärkets faktiska ställning på marknaden som skyddas. I enlighet med åttonde skälet i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG) (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och nionde skälet i förordning nr 40/94, syftar detta krav till att minska antalet varumärkeskonflikter och begränsa det antal varumärken i registret som inte används (förstainstansrättens dom av den 12 mars 2003 i mål T-174/01, Goulbourn mot harmoniseringsbyrån — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. II-789, punkt 38).
- 28 Det är för att undvika artificiella konflikter som det i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 anges att det endast är befogat att skydda äldre varumärken om de verkligen använts. Detta syfte har bekräftats av domstolen och förstainstansrätten, vilka har försäkrat sig om att varumärkesskyddets omfattning inte går utöver vad som är nödvändigt för att skydda varumärkesinnehavarens legitima intressen.
- 29 När ett varumärke har registrerats för olika kommersiella branscher inom vilka det används hindrar det exklusiva skyddet av det äldre varumärket enligt harmoniseringsbyrån inte att det yngre varumärket registreras, med undantag för det fall då det äldre varumärket är allmänt känt. Detta återspeglas i domstolens och förstainstansrättens konkreta tillvägagångssätt vid bedömningen av förväxlingsrisken, vilket innebär att det vid bedömningen av de aktuella varorna eller tjänsterna och tecknens likhet, skall beaktas i vilken utsträckning som det äldre varumärket är bekant på marknaden (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 23), genomsnittskonsumentens uppmärksamhet (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26), de aktuella varornas och tjänsternas art, slutkonsumenter och användningssätt samt huruvida varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).

- 30 Sökanden har för övrigt själv medgett att de konkreta villkoren för saluföringen av varorna skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken. Sökanden motsäger därmed sig själv när den förnekar att så är fallet vid tillämpningen av artikel 43.2 i förordning nr 40/94.
- 31 När en invändning grundas på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 är syftet med artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning nämligen att fastställa huruvida det föreligger en konkret risk för förväxling mellan det äldre varumärket, såsom detta anses vara registrerat, och det varumärke som ansökan gäller. Det enda syftet är att bedöma huruvida invändningen är välgrundad.
- 32 Eftersom domstolens och förstainstansrättens rättspraxis innebär att sannolikheten för en konflikt mellan två särskiljande tecken snarare skall bedömas med utgångspunkt från marknaden än från registret, skall samtliga de omständigheter runt saluföringen av varorna eller tjänsterna som följer av beviset för att varumärket använts beaktas, vilket resulterar i att omfattningen av varumärkesskyddet blir objektivare och tydligare.
- 33 I enlighet med detta kan överklagandenämnden, enligt harmoniseringsbyrån, inte anses ha åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 genom att godta att det äldre varumärket endast skall anses vara registrerat för en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull), som huvudsakligen kännetecknas av att den framför allt är avsedd för hushåll. Att däremot, såsom sökanden, resonera så att beviset för att varumärket använts för den specifika varan i fråga också utgör bevis för att varumärket verkligen använts för hela den kategori som registreringen avser, det vill säga "metallputsmedel", har en menlig inverkan på bedömningen av förväxlingsrisken. Denna tolkning resulterar nämligen i att definitionen av den relevanta marknaden snedvrids och i att andra aktörers tillträde till olika marknader oproportionerligt begränsas. Enligt harmoniseringsbyrån är det just denna typ av artificiella konflikter som artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 samt domstolens och förstainstansrättens rättspraxis syftar till att undvika.

- 34 Harmoniseringsbyrån har vidare gjort gällande att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 är tillämplig oberoende av om listan med varor och tjänster som omfattas av det äldre varumärket innehåller en eller flera varor eller tjänster. Sökandens argument att denna bestämmelse endast är tillämplig när listan innehåller mer än en vara eller tjänst samt att beviset för att det äldre varumärket använts för den specifika varan därför också skall anses utgöra bevis för att varumärket i fråga använts för den kategori av varor som den specifika varan tillhör och för vilken varumärket har registrerats, saknar enligt harmoniseringsbyrån därför helt relevans.
- 35 Harmoniseringsbyrån har nämligen gjort gällande att det inte finns någonting i förordning nr 40/94 som stöder sökandens tolkning av den sista meningen i artikel 43.2 i denna förordning. Harmoniseringsbyrån har vidare hävdad att en dylik tolkning skulle innebära att varje invändande part enkelt skulle kunna undandra sig kravet på verklig användning av varumärket genom en generös formulering av den registrerade beskrivningen av kategorin av varor, och på så sätt på konstgjord väg utvidga omfattningen av varumärkesskyddet till att gälla varor som inte saluförs.
- 36 Det följer dessutom av överklagandenämndernas beslutspraxis att användning av en underkategori av varor eller tjänster i princip inte kan jämföras med användning av en mer allmän kategori, och detta oberoende av om det äldre varumärket bara omfattar en enda kategori av varor eller tjänster.
- 37 Avslutningsvis har harmoniseringsbyrån påpekat att även om en kategori kan utgöra en grupp varor av homogen art, kan dessa varor vara heterogena i fråga om avsedd användning, slutkonsumenter och distributionskanaler, vilket är fallet i förevarande fall. Av denna anledning är det enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 nödvändigt att, för varje enskild kategori av varor eller tjänster, definiera underkategorier som återspeglar innehållet i beviset för användning så snart som den ursprungliga beskrivningen av det äldre varumärket kan täcka varor eller tjänster som är tillräckligt olika i fråga om användning, slutkonsumenter och distributionskanaler.

- 38 I förevarande fall anser harmoniseringsbyrån att användningen av det äldre varumärket visar att "metallputsmedel" inte utgör en homogen grupp eftersom denna kategori täcker ett stort antal olika varor vars avsedda användning (underhåll av såväl bestick som byggmetallytor), slutkonsumenter (från genomsnittskonsumenter av dagligvaror till metallarbetare) och försäljningsställen (järnhandlare och stormarknader eller inget försäljningsställe alls när försäljningen av varan är kopplad till tillhandahållandet av en tjänst avseende behandling av metaller) skiljer sig åt. Överklagandenämndens definition av den tillämpade underkategorin, det vill säga "varor för att putsa metall vilka utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)" har därmed visat sig vara synnerligen lämplig.

Förstainstansrättens bedömning

- 39 I artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

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

40 I regel 22 i förordning nr 2868/95 föreskrivs följande:

”2. De uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas ...”

41 Det är i förevarande fall klarlagt att det äldre varumärket har registrerats för ”metallputsmedel” tillhörande klass 3, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen. Det har inte heller bestritts att sökanden, på begäran av motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, har visat att det äldre varumärket verkligen använts, med stöd av handlingar av vilka det framgick att varumärket i fråga verkligen använts för saluföring av en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull).

42 Det skall emellertid erinras om att kravet på verklig användning av det äldre varumärket syftar till att begränsa antalet konflikter mellan två varumärken, genom att enbart varumärken som verkligen har använts skyddas, om det inte finns några giltiga ekonomiska skäl för att de inte har använts. Denna tolkning styrks av nionde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det uttryckligen hänvisas till detta syfte (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet Silk Cocoon, punkt 38). Syftet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 är däremot varken att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (förstainstansrättens domar av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån — Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 38, och i mål T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811, punkt 38).

- 43 Syftet med det nämnda kravet är därför inte i första hand att exakt avgränsa omfattningen av det skydd som det äldre varumärket åtnjuter i förhållande till de konkreta varor och tjänster för vilka varumärket i fråga används vid en bestämd tidpunkt, utan att generellt säkerställa att det äldre varumärket verkligen använts för de varor och tjänster för vilka det har registrerats.
- 44 Av denna anledning skall artikel 43.2 sista meningen i förordning nr 40/94, liksom artikel 43.3 i samma förordning, i vilken bestämmelserna i artikel 43.2 utvecklas, i fråga om äldre nationella varumärken tolkas så att de syftar till att undvika att ett varumärke som bara används delvis kommer i åtnjutande av ett utsträckt skydd uteslutande med anledning av att det har registrerats för ett stort antal varor eller tjänster. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall därför omfattningen av de varu- eller tjänstekategorier för vilka det äldre varumärket har registrerats beaktas, i synnerhet allmängiltigheten av den formulering som använts för att beskriva nämnda kategorier, och detta i förhållande till de varor eller tjänster vars verkliga användning har visats.
- 45 Av de ovannämnda bestämmelserna följer att om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor och tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan förekomma självständigt, medför beviset för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, endast skydd för den eller de underkategorier till vilka de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts. Om definitionen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats däremot är så exakt och begränsad att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier skall, i fråga om invändningen, beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna anses täcka hela kategorin.
- 46 Syftet med begreppet delvis användning är förvisso att se till att varumärken vilka endast har använts för en kategori av bestämda varor inte görs indisponibla. Detta får emellertid inte leda till att innehavaren av det äldre varumärket berövas allt

skydd för varor som, utan att vara identiska med de varor för vilka det har visats att varumärket verkligen använts, inte väsentligen skiljer sig från dessa och som tillhör en och samma grupp, vilken endast skulle kunna bli föremål för en godtycklig uppdelning. Det skall noteras att en varumärkesinnehavare i praktiken saknar möjlighet att visa att varumärket använts för samtliga tänkbara varianter av de varor som omfattas av registreringen. Med begreppet "en del av varorna eller tjänsterna" skall därför inte förstås all kommersiell utveckling av jämförbara varor eller tjänster, utan enbart varor eller tjänster vilka skiljer sig tillräckligt åt för att kunna utgöra sammanhängande kategorier eller underkategorier.

- 47 Det skall i detta avseende betonas att det äldre varumärket endast registrerats för "metallputsmedel". Denna beskrivning begränsar, i fråga om såväl de avsedda varornas funktion, det vill säga putsning, som varornas avsedda användningsområde, det vill säga metaller, den omfattade kategorin av varor, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, till "rengörings-, poler-, skur- och slipmedel". Det skall dessutom noteras att denna kategori själv utgör en del av klass 3 i nämnda överenskommelse, vilken förutom rengörings-, poler-, skur- och slipmedel även omfattar "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor".
- 48 Under dessa omständigheter måste det äldre varumärket anses vara registrerat för en grupp av varor vilken utgör en synnerligen exakt och begränsad underkategori till den varukategori som gruppen tillhör enligt Niceöverenskommelsen.
- 49 Detta innebär att sökanden, genom att presentera icke ifrågasatta bevis för att varumärket verkligen använts för "en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)", vilken tveklöst utgör ett "metallputsmedel" i den mening som avses i den underkategori av varor som det

äldre varumärket avser, på ett korrekt sätt visade att verklig användning föreligger i fråga om hela denna underkategori, utan att det är nödvändigt att göra åtskillnad på grundval av målgrupperna.

- 50 Överklagandenämnden tillämpade därför artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 felaktigt när den vid prövningen av invändningen bedömde att det äldre varumärket endast skulle anses vara registrerat för "en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)".
- 51 De bestämmelser i artikel 43 i förordning nr 40/94 som innebär att det äldre varumärket kan anses vara registrerat endast för den del av varorna eller tjänsterna för vilka verklig användning visats begränsar nämligen varumärkesinnehavarens rättigheter med anledning av registreringen och det är därför inte är möjligt att göra en så långsgående tolkning av dessa bestämmelser som harmoniseringsbyrån har gjort. Nämda bestämmelser skall dessutom vara förenliga med varumärkesinnehavarens legitima intresse av att i framtiden kunna utöka sitt sortiment av varor eller tjänster, inom ramen för beskrivningen av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, med stöd av det skydd som registreringen av det nämnda varumärket ger honom. Detta gäller i ännu högre grad när, såsom i förevarande fall, de varor eller tjänster för vilket varumärket har registrerats utgör en tillräckligt begränsad kategori, såsom angetts ovan.
- 52 Inget av harmoniseringsbyråns argument föranleder en annan slutsats än denna.
- 53 För det första, även om det är riktigt att artikel 43.2 sista meningen i förordning nr 40/94 syftar till att undvika artificiella konflikter mellan äldre varumärken och varumärken som är föremål för en registreringsansökan, skall det likväl noteras att strävan efter att uppfylla detta legitima syfte inte får leda till att omfattningen av skyddet av det äldre varumärket otillbörligen begränsas när de varor eller tjänster som registreringen avser, såsom i förevarande fall, utgör en tillräckligt begränsad kategori.

- 54 För det andra, vad avser harmoniseringsbyråns påstående att domstolen och förstainstansrätten vid bedömningen av varornas och tjänsternas likhet enligt artikel 8.1 b i samma förordning skall göra en konkret jämförelse mellan de berörda varorna eller tjänsterna, saknar detta, även om det skulle visa sig vara riktigt, helt relevans för tillämpningen av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, vilken föregår varje bedömning av risken för förväxling av de berörda varumärkena och uteslutande syftar till att om nödvändigt fastställa i vilken mån det berörda varumärket har varit föremål för verklig användning i relation till de varor eller tjänster för vilka det har registrerats.
- 55 För det tredje, vad avser harmoniseringsbyråns argument att det följer av överklagandenämndernas beslutspraxis att användning av en underkategori av varor eller tjänster i princip inte kan jämföras med användning av en mer allmän kategori, nöjer sig förstainstansrätten med att erinra om att överklagandenämndernas beslut rörande bevisen för att äldre varumärken använts, även om en sådan praxis skulle föreligga, grundas på tillämpningen av förordning nr 40/94. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall därför bedömas uteslutande på grundval av denna förordning, i den tolkning gemenskapsdomstolarna gett den, och inte på grundval av överklagandenämndernas beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (en glasskivas yta), REG 2002, s. II-3887, punkt 35, vilken fastställts efter överklagande genom domstolens beslut av den 28 juni 2004 i mål C-445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-6267).
- 56 Det skall för övrigt noteras att harmoniseringsbyråns argument saknar relevans i förevarande fall med tanke på att sökanden inte har påstått att beviset för att den underkategori för vilken det äldre varumärket har registrerats verkligen använts utgör bevis för att hela den kategori till vilken denna underkategori hör enligt Niceöverenskommelsen verkligen använts. Sökanden har endast gjort gällande att den vara, för vilken det visats att varumärket verkligen använts, utgör bevis för att varumärket verkligen använts för hela den underkategori för vilken varumärket har registrerats.

- 57 För det fjärde, vad avser påstående att sökandens tolkning skulle medföra att varje invändande part enkelt skulle kunna undandra sig kravet på verklig användning av varumärket genom en generös formulering av den registrerade beskrivningen av kategorin av varor, saknar detta, även om det inte är uteslutet att påståendet kan visa sig vara välgrundat i vissa fall, relevans i förevarande fall med tanke på att den aktuella kategorin har beskrivits i detalj.
- 58 Slutligen har harmoniseringsbyrån påpekat att, även om en kategori kan utgöra en grupp varor av homogen art, kan dessa varor vara heterogena i fråga om avsedd användning, slutkonsumenter och distributionskanaler, vilket är fallet i förevarande fall. Av denna anledning är det enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 nödvändigt att, för varje enskild kategori av varor eller tjänster, definiera underkategorier som återspeglar innehållet i beviset för användning, så snart som den ursprungliga beskrivningen av det äldre varumärket kan täcka varor eller tjänster som är tillräckligt olika i fråga om användning, slutkonsumenter och distributionskanaler.
- 59 Även om denna tolkning, såsom förstainstansrätten har angett i punkt 45 ovan, är av relevans för det fall då kategorin av varor eller tjänster är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan förekomma självständigt, konstaterar förstainstansrätten att den underkategori av varor för vilken det äldre varumärket har registrerats i förevarande fall är så exakt och begränsad att den inte kan anses omfatta varor som skiljer sig så mycket åt att det, i enlighet med harmoniseringsbyråns resonemang, är befogat att definiera nya undergrupper inom denna underkategori.
- 60 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden, genom att i beslutet fastställa att det endast bevisats att det äldre varumärket använts för "en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)" och att nämnda varumärke i fråga om invändningen därför endast skall anses vara registrerat för denna enda vara och inte för hela den underkategori för vilken det har

registrerats, det vill säga "metallputsmedel", åsidosatte artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Med tanke på att det överklagade beslutet således antogs på grundval av en felaktig premiss är detta åsidosättande i sig av sådant slag att det nämnda beslutet skall ogiltigförklaras.

- 61 Med tanke på att överklagandenämnden i det överklagade beslutet uttalade sig om förekomsten av en risk för förväxling av de aktuella varumärkena anser förstainstansrätten likväl att det finns skäl att pröva sökandens andra grund om åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 62 Sökanden har gjort gällande att det följer av en jämförelse mellan de varor i klass 3 som omfattas av det äldre varumärket och det varumärke som ansökan gäller, det vill säga "metallputsmedel" respektive "preparat för rengöring av vattenledningar för metallbearbetningsindustrin, ej textila hjälpsubstanser eller hjälpsubstanser", att de varor som omfattas av varumärkena liknar varandra i fråga om avsett ändamål, komplementaritet och slutkonsumenter.
- 63 Det äldre varumärket omfattar nämligen varor för att putsa alla typer av metaller, inklusive avloppsledningar och vattenledningar, och kan användas för varor som är avsedda för alla sorters målgrupper, inklusive yrkesmän inom metallbearbetningsindustrin.

- 64 Sökanden har förövrigt uppgett att det följer av rättspraxis att en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kan kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Varumärken som har hög särskiljningsförmåga, antingen av sig själva eller till följd av att de är allmänt bekanta, åtnjuter dessutom större skydd än varumärken med låg särskiljningsförmåga och ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling.
- 65 Detta innebär att en varumärkesansökan kan avslås trots en låg grad av likhet mellan de omfattade varorna eller tjänsterna när det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga.
- 66 I förevarande fall framgår det emellertid av det överklagade beslutet att förutom att de aktuella varumärkena uppvisar en hög grad av likhet, har dessutom det äldre varumärket hög särskiljningsförmåga. Det rör sig nämligen om ett påhittat uttryck som inte på något sätt beskriver den typ av vara som omfattas och som har varit föremål för omfattande användning i Spanien sedan år 1912.
- 67 Med tanke, slutligen, på att de varor som omfattas av de aktuella varumärkena till sin art är tillräckligt nära besläktade anser sökanden att det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Detta gäller även för det fall att endast den specifika varan skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken.
- 68 Enligt harmoniseringsbyrån saknar detta resonemang grund.

- 69 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det var med rätta som överklagandenämnden i det överklagade beslutet bedömde att de varor för vilka det äldre varumärket skulle anses vara registrerat, det vill säga en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull som impregnerats med rengöringsmedel, skiljde sig från de varor som omfattades av varumärkesansökan, det vill säga preparat för rengöring av vattenledningar för metallbearbetningsindustrin, ej textila hjälpsubstanser eller hjälpsubstanser.
- 70 Harmoniseringsbyrån har medgett att aktiviteterna "rengöring" och "putsning" i vissa fall kan vara nära besläktade, i synnerhet när det rör sig om varor som är avsedda att användas i hushåll. Så är emellertid inte alls fallet här, eftersom det inte finns något samband mellan ändamålen med de aktuella varorna, det vill säga rengöring av vattenledningar respektive underhåll av metaller som är avsedda för hushållsbruk.
- 71 De aktuella varornas ändamål skiljer sig åt och de uppfyller därför olika behov och konkurrerar inte med varandra. Varorna i fråga är inte heller utbytbara.
- 72 Harmoniseringsbyrån har dessutom invänt mot sökandens påstående att varorna skulle vara kompletterande. Sökanden grundar enligt harmoniseringsbyrån denna uppfattning på ett felaktigt antagande, nämligen att de aktuella rengöringspreparaten skulle vara avsedda för metallrör.
- 73 Det är inte heller riktigt att varorna i fråga kan ha samma slutkonsumenter. Den specifika varan kan nämligen enbart användas för små hushållsredskap och är uppenbart olämplig för större metallföremål. I en skrivelse av den 23 juli 1999 medgav sökanden för övrigt att den vara som saluförs av företaget är avsedd för hushåll. Sökanden uppgav där också att varan ALADDIN även används av den yngre generationen. Denna målgrupp, det vill säga genomsnittskonsumenterna av dagligvaror, måste emellertid skiljas från den mycket specialiserade målgrupp som

utgörs av yrkesmän inom metallindustrin. Ovanstående styrks av en annons från sökanden i vilken företaget ”sortiment av rengöringsmedel för hushåll” presenteras och i vilken den aktuella varan presenteras tillsammans med andra hushållsprodukter.

- 74 Harmoniseringsbyrån anser slutligen att det, med tanke på den målgrupp som den specifika varan i fråga är avsedd för, är högst osannolikt att distributionskanalerna för de varor som avses i varumärkesansökan kommer att användas för den förstnämnda varan. De varor som avses i varumärkesansökan saluförs nämligen av mycket specialiserade återförsäljare av och grossister för rörsystem.
- 75 Av detta har harmoniseringsbyrån dragit slutsatsen att de jämförda varorna skiljer sig åt, och detta oavsett om det äldre varumärket endast skall anses vara registrerat för den specifika varan eller ej.
- 76 Enligt domstolens rättspraxis avseende artikel 4.1 b i direktiv 89/104, vilken i sak är tillämplig på tolkningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, måste emellertid likhet föreligga mellan de aktuella varorna eller tjänsterna för att risk för förväxling skall föreligga (domstolens dom i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 22). Av skäl som angetts ovan är detta villkor inte uppfyllt i förevarande fall och det föreligger därför inte någon risk för att de aktuella varumärkena skall förväxlas. Detta gäller oberoende av om det äldre varumärket skall anses ha inneboende särskiljningsfråga eller ej. Det var därmed med rätta som överklagandenämnden konstaterade att det inte förelåg någon förväxlingsrisk.

Förstainstansrättens bedömning

- 77 Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om

det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Enligt artikel 8.2 a ii avses med äldre varumärken bland annat varumärken som har registrerats i en medlemsstat.

- 78 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.
- 79 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av den relevanta målgruppens uppfattning av ifrågavarande kännetecken, 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, och där angiven rättspraxis).
- 80 I förevarande fall skall det äldre varumärket, i enlighet med vad som har angetts inom ramen för den första grunden och i motsats till vad harmoniseringsbyrån har påstått, i fråga om invändningen anses vara registrerat för hela den grupp av varor för vilken det faktiskt registrerades. Av detta följer att de varor som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling av de aktuella varumärkena å ena sidan utgörs av de varor som det äldre varumärket avser, det vill säga "metallputsmedel", och, å andra sidan, av de varor tillhörande klass 3 som varumärkesansökan avser, nämligen "preparat för rengöring av vattenledningar för metallbearbetningsindustrin, ej textila hjälpsubstanser eller hjälpsubstanser".

- 81 Även om "metallputsmedel" kan utgöra såväl dagliga konsumtionsvaror som varor avsedda för yrkesmän eller specialister är det emellertid ostridigt att de varor som avses i varumärkesansökan uteslutande skall anses vara avsedda för yrkesmän inom metallbearbetningsindustrin. Av detta följer att den enda målgrupp som kan tänkas komma att förväxla de båda varumärkena utgörs av nämnda yrkesmän. Det skall dessutom erinras om att det äldre varumärket är registrerat i Spanien. Av detta följer att den grupp i förhållande till vilken bedömningen av förväxlingsrisken skall ske består av i Spanien etablerade yrkesmän inom metallbearbetningsindustrin.

— Jämförelsen av de aktuella varorna

- 82 För att bedöma om förevarande varor eller tjänster liknar varandra skall, enligt fast rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 23, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrå — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 31).

- 83 Avseende de aktuella varornas art konstaterar förstainstansrätten att de tillhör samma kategori och att de på ett liknande sätt innehåller kemiska medel som används på metallytor. Förstainstansrätten konstaterar dessutom att putsning och rengöring i och för sig inte kan anses vara samma sak, men att dessa aktiviteter åtminstone måste anses likna varandra med tanke på att de båda ingår i allmänt underhållsarbete. De aktuella varorna skall därför anses ha likartad funktion.

- 84 Det skall likväl mer allmänt även noteras att beskrivningen av de varor i klass 3 som varumärkesansökan avser, det vill säga "preparat för rengöring av vattenledningar för metallbearbetningsindustrin, ej textila hjälpsubstanser eller hjälpsubstanser", gäller en mera begränsad och specifik underkategori än underkategorin "metallputs-medel", vilken det äldre varumärket avser.
- 85 Precis som harmoniseringsbyrån har gjort gällande går det vidare inte att förneka att varorna har olika ändamål och användningssätt. Syftet med de varor som avses med det äldre varumärket är i princip att få metallföremål att glänsa genom gnidning, och de har därmed en delvis estetiskt funktion. De varor som avses i varumärkesansökan är däremot i huvudsak avsedda att användas för rengöring och propplösning – genom ösning och därefter upplösning av metallavlagringar — i avloppsrör inom metallbearbetningsindustrin, vilket vittnar om en nyttofunktion.
- 86 Med hänsyn till det ovan anförda konstaterar förstainstansrätten i detta skede att de aktuella varorna till viss del liknar varandra.

— Jämförelsen av de aktuella tecknen

- 87 Förstainstansrätten nöjer sig med att konstatera att det är ostridigt att de aktuella tecknen uppvisar stora likheter. Överklagandenämnden konstaterade själv att en hög grad av visuell likhet förelåg mellan tecknen samt att de var fonetiskt och begreppsmässigt identiska. Det skall dessutom noteras att det, med tanke på att båda de aktuella tecknen är rena ordmärken, inte finns någon komponent, förutom den försumbara skillnaden i stavning, som skiljer dem åt.

— Risken för förväxling av de aktuella varumärkena

- 88 Sökanden har gjort gällande att risken för förväxling av de aktuella varumärkena accentueras av att det äldre nationella varumärket har hög särskiljningsförmåga till följd av att det rör sig om ett påhittat uttryck som inte på något sätt beskriver den typ av vara som omfattas och till följd av att varumärket har varit föremål för omfattande användning i Spanien sedan år 1912. Enligt sökanden medgav för övrigt överklagandenämnden i det överklagade beslutet att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga.
- 89 För att avgöra om ett varumärke har särskiljningsförmåga, och följaktligen också för att utvärdera huruvida varumärket har hög särskiljningsförmåga, skall en samlad bedömning göras av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 49).
- 90 Vid denna bedömning skall hänsyn tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element som avser de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, och huruvida det är allmänt känt, bland annat varumärkets marknadsandel, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (domen i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 18, i det ovan i punkt 89 nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och i det ovan i punkt 29 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23, förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrå — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34).

- 91 Förstainstansrätten konstaterar för det första att sökanden har nöjt sig med att uppge att det äldre varumärket har varit föremål för omfattande användning i Spanien sedan år 1912, utan att tillhandahålla bevis för någon av de ovannämnda faktorer som syftar till att visa huruvida varumärket är allmänt känt. Av detta följer att det aktuella varumärket inte kan anses ha hög särskiljningsförmåga på denna grund.
- 92 Förstainstansrätten konstaterar för det andra, i fråga om det äldre varumärkets inneboende egenskaper, dels att ordmärket ALADDIN, såsom har påpekats av sökanden, saknar deskriptiva element avseende de varor med avseende på vilka det har registrerats, dels att det väcker så starka associationer att denna egenskap får anses utgöra en inneboende egenskap hos varumärket. Aladin är nämligen känd som hjälten i sagan Tusen och en natt. Sagans Aladin upptäcker en oljelampa i metall ur vilken en ande kommer ut när lampan gnuggas. Denna ande kan uppfylla lampans innehavares önskningar. Termen Aladdin erinrar således samtidigt om ett av de möjliga användningsområdena för de varor som avses av det äldre varumärket och om dessa varors påstådda mirakulösa egenskaper. I enlighet med detta konstaterar förstainstansrätten att det äldre varumärket lämpar sig väl som identifikationsmedel för de varor för vilka det har registrerats, det vill säga "metallputsmedel", för att fastställa att de kommer från ett visst företag och att denna vara således kan särskiljas från andra företags varor. I det överklagade beslutet godtog överklagandenämnden för övrigt sökandens argument att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga (punkt 27 i det överklagade beslutet), ett faktum som inte heller harmoniseringsbyrån har bestritt i förevarande mål.
- 93 Det skall emellertid erinras om att varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mera omfattande skydd enligt rättspraxis än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (domen i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 18), eftersom förväxlingsrisken är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24).
- 94 Helhetsbedömningen av risken för förväxling förutsätter dessutom ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan

de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer avhandlas i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas mot bakgrund av i hur hög grad märket är känt på marknaden och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som de täcker (domen i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 17, i det ovan i punkt 29 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och i det ovan i punkt 82 nämnda målet Fifties, punkt 27).

- 95 En risk för förväxling i enlighet med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan därför finnas, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan de varor eller tjänster som varumärkena täcker, om varumärkena i hög grad liknar varandra och det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 29 nämnda målet Canon, punkt 19).
- 96 I förevarande fall skall det förvisso medges att de aktuella varorna till viss del liknar varandra och att den relevanta målgruppen, vilken består av yrkesmän som är specialiserade på den typ av varor som avses i varumärkesansökan, kan förväntas ha en hög uppmärksamhetsnivå vid valet av dessa varor (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 april 2003, i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrå — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkterna 37, 40 och 52, och av den 30 juni 2004 i mål T-317/01, M+M mot harmoniseringsbyrå — Mediametrie (M+M EURODATA), REG 2004, s. II-1817, punkterna 51 och 52).
- 97 Det skall emellertid dessutom noteras att de aktuella varorna, utöver de delvis lika egenskaper som det redogjorts för ovan, allmänt sett har ett samband med underhållsarbete och metall, ett samband som ytterligare förstärks av att de är begreppsmässigt identiska, vilket harmoniseringsbyrå inte har bestritt, och i sig kan

framstå som knutna till de varor som de representerar genom att de erinrar om en sagofigur som är förknippad med en oljelampa av metall.

- 98 Under dessa omständigheter kan de inte uteslutas att den relevanta målgruppen får uppfattningen att de aktuella varorna ingår i ett och samma varusortiment för underhåll som har en koppling till metall. Även om den nämnda målgruppen, vilken utan tvivel består av yrkesmän, antas vara medveten om skillnaderna mellan dessa varor i fråga om tillverkningssätt, är det inte säkert att den av detta drar slutsatsen att dessa skillnader utgör hinder mot att ett och samma företag samtidigt tillverkar eller saluför de båda varutyperna. Målgruppen får således intrycket att de aktuella varorna kan ha samma kommersiella ursprung (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 33).
- 99 Av detta följer att de aktuella varorna, i den relevanta målgruppens ögon, kan framstå som besläktade till följd av att de tillhör en och samma familj av varor och således ses som beståndsdelar i ett generellt varusortiment som kan ha samma kommersiella ursprung.
- 100 Med tanke på de aktuella varornas likartade egenskaper, den höga graden av likhet mellan kännetecknen och det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga anser förstainstansrätten därför att den omständigheten att den relevanta målgruppen består av specialiserade yrkesmän i metallbearbetningsindustrin inte räcker för att det skall vara uteslutet att nämnda målgrupp skulle kunna tro att dessa varor kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.

- 101 Det föreligger därmed en risk för förväxling av de aktuella varumärkena. Även sökandens andra grund, om åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, skall därför godtas.
- 102 Av det ovan anförda följer att talan skall bifallas och det överklagade beslutet ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 103 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.
- 104 I fråga om ersättningsgilla kostnader erinrar förstainstansrätten emellertid om att det, i artikel 136.2 i rättegångsreglerna, anges att "nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden samt kostnader som de ådragit sig för de i artikel 131.4 andra stycket angivna översättningarna av inlagor och andra skrivelser till rättegångsspråket skall betraktas som ersättningsgilla kostnader". De kostnader som uppkommit till följd av invändningsförfarandet utgör emellertid inte kostnader för förfarandet i överklagandenämnden. Av detta följer att sökandens yrkande att harmoniseringsbyrån skall ersätta de kostnader som sökanden haft för invändningsförfarandet skall ogillas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) fattade den 31 januari 2003 ogiltigförklaras.**
- 2) Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 juli 2005.

H. Jung

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande