

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

15 juni 2005 *

I mål T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), företrätt av advokaten F. Sciaudone,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av M. Capostagno, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: italienska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Limiñana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 24 oktober 2003 (ärende nr R 933/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan Limiñana y Botella, SL och Shaker di L. Laudato & C. Sas,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 maj 2004,

och efter förhandlingen den 20 januari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 20 oktober 1999 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 (nedan kallad förordning nr 40/94) en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering gäller omfattas av klasserna 29, 32 och 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:
- Klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter."

 - Klass 32: "Öl; mineral[vatten] och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker."

 - Klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej öl)."
- 4 Harmoniseringsbyrån uppmanade sökanden genom skrivelse av den 23 november 1999 att inskränka sin registreringsansökan, eftersom den ansåg att vissa delar av varumärket inte kunde registreras med stöd av artikel 7.1 g i förordning nr 40/94.
- 5 Harmoniseringsbyrån begärde närmare bestämt att ansökan skulle återkallas i den del den avsåg varor som tillhör icke alkoholhaltiga drycker som omfattas av klass 32, eftersom den ansåg att om beteckningen "limoncello della costiera amalfitana" används för att beteckna både varor som omfattas av denna klass och varor som omfattas av klass 33, i vilken alkoholhaltiga drycker ingår, kan detta vilseleda konsumenten såtillvida att denne skulle kunna föranledas att tro att en flaska med

den beteckningen innehåller likören limoncello, vilken är allmänt känd, medan så inte är fallet. Harmoniseringsbyrån begärde vidare att sökanden skulle begränsa listan över varor som omfattas av klass 33 till att avse "citronlikör som kommer från Amalfikusten", eftersom varumärket skulle vara vilseledande om likören i fråga inte kommer därifrån med hänsyn till att Sorrento och området däromkring är känt för den specifika varan och att varans ursprung är avgörande vid konsumentens val.

- 6 Sökanden inskränkte sin ansökan, till följd av harmoniseringsbyråns uppmaning, beträffande varorna som omfattas av klass 33 till att avse citronlikör som kommer från Amalfikusten.
- 7 Varumärkesansökan offentliggjordes i nr 30/00 av den 17 april 2000 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken*.
- 8 Den 1 juni 2000 framställde Limiñana y Botella, SL (nedan kallat den invändande parten), med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det varumärke som ansökan avser.
- 9 Den grund som åberopades till stöd för invändningen var att det förelåg sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som ansökan avser, i den mån det rör varor som omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen, och den invändande partens ordmärke, som också rör varor som omfattas av klass 33 och som registrerades år 1996 vid Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (det spanska patent- och registreringsverket) under följande benämning:

LIMONCHELO.

- 10 Invändningen godtogs av harmoniseringsbyråns invändningsenhet, vilken följaktligen genom beslut av den 9 september 2002 avslag ansökan om registrering av det sökta varumärket.
- 11 Invändningsenheten motiverade sitt beslut i huvudsak med att det på den spanska marknaden förelåg en förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket, eftersom de ifrågavarande varorna är identiska och varumärkena liknar varandra. Vad gäller den senare omständigheten har invändningsenheten dragit denna slutsats efter en bedömning av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan varumärkena i fråga. Enligt harmoniseringsbyrån framgår det av denna bedömning att det föreligger visuella och fonetiska likheter mellan den dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser, som utgörs av ordet limoncello och det äldre varumärket.
- 12 Den 7 november 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 13 Överklagandet ogillades genom beslut av den 24 oktober 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) av den andra överklagandenämnden. Överklagandenämnden ansåg, efter att ha angett att det äldre varumärkets varor omfattades av det varumärke som ansökan avser, att den dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser är ordet limoncello och att det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket visuellt och fonetiskt liknar varandra så mycket att det föreligger en förväxlingsrisk mellan de två varumärkena.

Parternas yrkanden

14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara och/eller ändra det ifrågasatta beslutet på så sätt att invändningen avslås och ansökan om registrering godkänns, och

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Svaranden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Under förhandlingen har sökanden närmare angett att den med ”ogiltigförklara och/eller ändra det ifrågasatta beslutet” i själva verket lika mycket avser ogiltigförklaring som ändring av det ifrågasatta beslutet.

Rättslig bedömning

- 17 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sina yrkanden. Den anser att harmoniseringsbyrån genom det ifrågasatta beslutet för det första har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, för det andra gjort sig skyldig till maktmissbruk och för det tredje åsidosatt sin motiveringskyldighet. Svaranden har bestridit var och en av dessa grunder.

I — *Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94*

A — *Parternas argument*

1. Sökandens argument

a) Allmänna påpekanden

- 18 Sökanden anser, i motsats till vad svaranden har gjort gällande, att det inte föreligger tillräcklig likhet mellan det äldre varumärket och sökandens varumärke. Följaktligen föreligger det inte en sådan förväxlingsrisk mellan varumärkena som gör att sökandens varumärke inte kan registreras med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

II - 2316

19 Sökanden har till stöd för sin inställning gjort gällande att det äldre varumärket saknar särskiljningsförmåga och att det de två motstående varumärkena inte liknar varandra.

b) Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga

20 Sökanden anser i huvudsak att det äldre varumärket inte har någon speciell särskiljningsförmåga och att den vara som är föremål för förevarande talan är allmänt känd. Harmoniseringsbyrån beaktade emellertid inte någon av dessa omständigheter.

21 Sökanden har anfört att ordet limoncello i allmänt språkbruk i Spanien, Italien och i övriga världen betecknar en likör från Amalfikusten som är tillagad av citronskal, och inte uteslutande den dryck som tillverkas av den invändande parten. Sökanden har i detta hänseende framlagt utdrag från webbsidor på Internet och anser att såväl den invändande parten i yttrandet av den 11 april 2003 som harmoniseringsbyrån i sin skrivelse av den 23 november 1999 har medgett detta allmänna språkbruk.

22 I motsats till vad som framgår av den invändande partens yttrande av den 11 april 2003, utgör ordet limonchelo endast en översättning till spanska av ordet limoncello, vilket på ett allmänt sätt beskriver likören som tillagas av citronskal och alkohol. Sökanden har i detta hänseende hänvisat till resultat av sökningar på Internet på ordet limonchelo och till att det finns otaliga liknande varumärken i Spanien, vilket den invändande parten har medgett.

23 Sökanden har slutligen gjort gällande att det äldre varumärket har en låg särskiljningsförmåga och att det således föreligger en låg förväxlingsrisk, vilket innebär att harmoniseringsbyrån har gjort en ytterst hård bedömning av de beståndsdelar som kan göra att de två ifrågasvarande varumärkena är identiska eller liknar varandra.

c) Huruvida de ifrågasvarande varumärkena liknar varandra

24 Vad beträffar den visuella jämförelsen anser sökanden i huvudsak att det föreligger betydande visuella skillnader mellan dess varumärke och det äldre varumärket. Sökanden har särskilt åberopat användningen av italienska språket, bokstäverna som kommer efter bokstäverna "limonc", ordbeståndsdelarna "della costiera amalfitana" och "shaker", den grafiska återgivningen, de mångfaldiga typografiska skillnaderna och de färger som används.

25 Vad gäller den fonetiska jämförelsen anser sökanden i huvudsak att överklagandenämnden felaktigt tillmätte ordet limoncello en särskild betydelse och betraktade orden della costiera amalfitana som ordbeståndsdelar som varken är dominerande eller väsentliga i strid med rättspraxis och beslutspraxis, enligt vilka samtliga relevanta omständigheter skall beaktas vid bedömningen av huruvida konsumenterna löper risk att förväxla varorna.

26 Sökanden anser även att det framgår av en jämförelse av de båda varumärkena att de enda gemensamma fonetiska beståndsdelarna för de båda kännetecknen är de två första stavelserna li och mon, medan de följande stavelserna chelo och cello och orden della costiera amalfitana fonetiskt inte liknar varandra.

- 27 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen anser sökanden för det första att harmoniseringsbyrån borde ha undersökt i vilken omfattning det område varifrån varan härstammar, det vill säga Amalfikusten, är allmänt känt. I detta hänseende har sökanden åberopat domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 29, och betonat att harmoniseringsbyrån i sin skrivelse av den 23 november 1999 har framhävt att varans geografiska ursprung är en avgörande faktor för konsumentens val.
- 28 Orden limonchelo och limoncello della costiera amalfitana framkallar otvivelaktigt olika bilder hos genomsnittskonsumenten. Orden della costiera amalfitana syftar på ett bestämt geografiskt område som är så välkänt bland de spanska konsumenterna att dessa inte kan tro att varan kommer från samma företag och från samma geografiska område som den vara som tillverkas under varumärket LIMONCHELO. Genom att orden della costiera amalfitana läggs till ordet limoncello bildas enligt sökanden en logisk helhet som i mycket stor omfattning skiljer sig från det äldre varumärket.
- 29 Sökanden anser dessutom att harmoniseringsbyrån borde ha bedömt de objektiva förhållanden under vilka varumärkena kan konkurrera på marknaden (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 57). I detta hänseende har sökanden betonat att spanska konsumenter inte skulle kunna vilseledas och föranledas att tro att varan med varumärket LIMONCHELO, vars etikett även visar, utöver tre citroner, symbolen för Distileria Toris, och varan med en etikett där det står "limoncello della costiera amalfitana" i själva verket tillverkas av samma företag.
- 30 Med hänvisning till förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (REG 2003, s. II-4335), punkt 54, anser sökanden att en tydlig visuell och fonetisk likhet kan förtas om åtminstone ett av de två varumärkena har en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen. Sökanden

anser att den spanska genomsnittskonsumenten i förevarande fall omedelbart uppfattar att sökandens vara är en italiensk likör, till och med en typisk italiensk likör, som tillverkas i Italien av citron från Amalfikusten.

- 31 Mot bakgrund av de omständigheter som anförts ovan anser sökanden således att även om det föreligger en delvis likhet mellan uttrycken som utgör varumärkena i fråga, utesluts förväxlingsrisken för omsättningskretsen genom den låga särskiljningsförmågan i ordet limoncello och i den spanska översättningen limonchelo, och genom de talrika visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan varumärkena. Följaktligen är beslutet att inte registrera sökandens varumärke inte lagenligt.

2. Svarandens argument

- 32 Svaranden har bestridit de argument som sökanden har framfört till stöd för sina yrkanden och anser att överklagandenämndens och invändningsenhetens bedömning som ligger till grund för fastställandet av förväxlingsrisken är riktig.
- 33 Svaranden anser att överklagandenämnden med rätta betonade att ordet limoncello utgör den dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser. Enligt svaranden är detta ord den beståndsdel som identifierar och karakteriserar detta varumärke ur den spanske genomsnittskonsumentens synvinkel, vilken i förevarande fall utgör omsättningskretsen. I detta hänseende har svaranden betonat den framhävda centrala placeringen och den dominerande storleken av ordet limoncello i förhållande till de andra beståndsdelarna av det varumärke som ansökan avser.

- 34 Svaranden anser följaktligen att det är uppenbart att den spanske genomsnittskonsumenten kan uppfatta ordet limoncello i det varumärke som ansökan avser och ordet limonchelo i det äldre varumärket som nästan identiska på ett visuellt och fonetiskt plan. Båda orden består av tio bokstäver, varav nio är desamma. De enda bokstäver som är olika är l och h och de har, på grund av att de är placerade inom två vokabler, en begränsad betydelse när det gäller deras förmåga att skilja orden från varandra. Svaranden har vidare anmärkt att omständigheten att det äldre varumärket på spanska uttalas i princip exakt likadant som ett korrekt uttal av det italienska ordet limoncello innebär att varumärkena fonetiskt överensstämmer med varandra i betydande utsträckning.
- 35 Svaranden har angett att den är fullständigt medveten om vad ordet limoncello betyder på italienska, men att denna omständighet inte kan ifrågasätta detta ords inneboende särskiljningsförmåga ur den spanske genomsnittskonsumentens synvinkel. Man kan inte med säkerhet förutsätta att den spanske genomsnittskonsumenten tilldelar ordet limoncello en tydlig och bestämd semantisk betydelse.
- 36 Följaktligen har svaranden bestridit sökandens argument, enligt vilket ordet limonchelo skulle vara den spanska versionen av det italienska ordet limoncello som i hela världen, bland annat i Spanien, är välkänt som en generisk beteckning för en särskild sorts likör. Enligt svaranden finns det ingen objektiv omständighet som kan stödja sökandens argument. Svaranden har vidare angett att harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 74 i förordning nr 40/94 inte är behörig att ta på sig parternas uppgift att visa att ordet limoncello kan eller skulle kunna uppfattas som en generisk beteckning av den spanska målgruppen, i de olika stavningar som kan godkännas (se exempelvis limonchelo). I detta hänseende har svaranden anmärkt att de handlingar som inlämnats av sökanden och som består av utdrag från webbsidor på Internet inte i något fall hänvisar till den spanska målgruppen och att skrivelsen av den 23 november 1999 grundas på andra sakliga och rättsliga omständigheter än dem som har beaktats i bedömningen av förväxlingsrisken mellan de två varumärkena.

- 37 Svaranden anser att det äldre varumärket i förevarande fall har en tillräcklig särskiljningsförmåga med tanke på att det är registrerat i ett nationellt varumärkesregister. Svaranden anser att det är tillräckligt att beakta att det äldre varumärket följaktligen i sig förtjänar att skyddas i förhållande till ett senare varumärke som återger den särskiljande och dominerande beståndsdelen av det äldre varumärket.
- 38 Svaranden har åberopat ytterligare uppenbara likheter mellan förevarande mål och det mål som gett upphov till förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN)* (REG 2002, s. II-4335).
- 39 Enligt svaranden har förstainstansrätten i det senare målet betonat vikten av att bedöma förväxlingsrisken med beaktande av omsättningskretsen, och närmare bestämt med beaktande av den uppfattning som genomsnittskonsumenten har av de motstående varumärkena mot bakgrund av hans egna grundläggande språkkunskaper. Av detta framgår att även om ett ord har en egen betydelse på ett språk som emellertid inte är genomsnittskonsumentens huvudspråk, och det inte har en beståndsdelen som gör att denne konsument tolkar ordet i fråga enligt denna betydelse, kan ordet säkerligen, ur en viss synvinkel, framstå som den dominerande delen av det varumärke som det utgör en del av.
- 40 Mot bakgrund av vad som anförts ovan, anser svaranden att det ifrågasatta beslutet är välgrundat. Eftersom de berörda varorna är identiska (vilket inte har bestridits av sökanden) gjorde överklagandenämnden, med stöd av principen om det ömsesidiga beroendet mellan kännetecknen och varorna i bedömningen av förväxlingsrisken, enligt svaranden en riktig bedömning då den kom fram till att de beståndsdelar som liknar varandra hos varumärkena (och som är synliga bland annat genom att orden limonchelo och limoncello i det närmaste är identiska) skulle kunna medföra en förväxlingsrisk på den spanska marknaden. Överklagandenämnden gjorde sålunda rätt då den fastställde det beslut som var föremål för invändningen med motiveringen att det förelåg en sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

B — *Förstainstansrättens bedömning*

1. Inledande synpunkter

- 41 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, ett varumärke inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke 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.
- 42 För övrigt avses enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 med äldre varumärken sådana som registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 43 Enligt en fast rättspraxis kan det föreligga 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 (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, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 44 Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling avgöras genom att det görs en helhetsbedömning, enligt den uppfattning som omsättningskretsen har av kännetecknen och av varorna och tjänsterna i fråga, med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat till det samspel mellan kännetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se domen i det ovan i punkt 43 nämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).

- 45 I förevarande fall är det äldre varumärket ett ordmärke som har registrerats och som åtnjuter skydd i Spanien. Varorna i fråga är för övrigt varor för allmän konsumtion. Vid bedömningen av förväxlingsrisken skall således omsättningskretsens, som utgörs av spanska genomsnittskonsumenter, synpunkt beaktas.
- 46 Efter att ha definierat omsättningskretsen kommer förstainstansrätten att jämföra dels de berörda varorna, dels de motstående kännetecknen.

2. Jämförelse av varorna

- 47 När det gäller jämförelsen mellan de berörda varorna skall det anmärkas att överklagandenämnden ansåg att de varor som omfattas av det äldre varumärket även omfattas av det varumärke som ansökan avser, utan att detta har bestridits av parterna. Det kan således konstateras att nämnda varor är identiska.

3. Jämförelse av kännetecknen

a) Inledande synpunkter

- 48 Vad gäller jämförelsen av varumärkena i fråga skall det först och främst framhållas att det varumärke som ansökan avser i förevarande fall är ett sammansatt varumärke som utgörs av beståndsdelar i form av ord och figurer, medan det äldre varumärket uteslutande är ett ordmärke.

- 49 Beträffande likheten mellan de motstående kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se domen i det ovan i punkt 30 nämnda målet BASS, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 50 Ett sammansatt varumärke, där en av beståndsdelarna är identisk med eller liknar ett annat varumärke, kan endast anses likna detta andra varumärke om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara när det gäller helhetsintrycket (se domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet MATRATZEN, punkt 33, fastställd efter överklagande av domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-3657).
- 51 Denna bedömning innebär inte att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras med ett annat varumärke. Det rör sig tvärtom om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck som omsättningskretsen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet MATRATZEN, punkt 34).
- 52 Vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (se domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet MATRATZEN, punkt 35).

53 Detta innebär konkret att överklagandenämnden borde ha undersökt vilken beståndsdel av det varumärke som ansökan avser som genom sina visuella, fonetiska och begreppsmässiga egenskaper i sig kan ge en bild av detta varumärke som omsättningskretsen behåller i minnet, så att de andra beståndsdelarna blir försumbara i detta avseende. Såsom det anges ovan i punkterna 51 och 52 kan denna undersökning resultera i att flera av varumärkets beståndsdelar skall anses som dominerande.

54 Det varumärke som ansökan avser är ett sammansatt varumärke med visuell karaktär, och bedömningen av helhetsintrycket av varumärket och bestämmandet av en eventuell dominerande beståndsdel i detta skall göras mot bakgrund av en visuell bedömning. I ett sådant fall är det således endast i den mån en eventuell dominerande beståndsdel innehåller semantiska aspekter som inte är visuella som denna beståndsdel skall jämföras med det äldre varumärket. Vid denna jämförelse skall även andra semantiska aspekter beaktas, exempelvis fonetiska aspekter eller relevanta abstrakta begrepp.

b) Dominerande beståndsdel

i) Beskrivning av beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser mot bakgrund av en visuell bedömning av varumärket

55 Beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser utgörs av ordet limoncello, som är skrivet med stora, vita bokstäver, orden della costiera amalfitana, som är skrivna med gula mindre bokstäver, ordet shaker, som är skrivet med blå mindre bokstäver i en vit textruta där bokstaven k föreställer ett glas, och slutligen en figurativ återgivning av ett stort runt fat, vars mitt är vit och vars kant är dekorerad dels med

bilder av gula citroner mot en mörk bakgrund, dels med en oavbruten turkos och vit rand. Varumärkets alla beståndsdelar är placerade på en mörkblå etikett.

ii) Huruvida det runda fatet med citrondekorationer utgör en dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser

- 56 När det gäller den figurativa beståndsdel av det varumärke som ansökan avser och som består i ett runt fat med citrondekorationer, skall det noteras att utöver den realistiska återgivningen av detta fat karaktäriseras beståndsdel av färgkontraster, dess stora storlek och de realistiska bilderna av citroner på fatets kant. Allt detta gör återgivningen särskilt tilldragande i visuellt avseende.
- 57 Det runda fatet med citrondekorationer har genom sina inneboende egenskaper en hög särskiljningsförmåga i förhållande till de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser, särskilt i förhållande till ordet limoncello. Denna beståndsdel är följaktligen mer framträdande än de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser.
- 58 Vidare skall det noteras att även om den figurativa återgivningen av fatet har placerats lite i ytterkanten, återfinns den på de två nedre tredjedelarna av det varumärke som ansökan avser och täcker huvudsakligen dessa två tredjedelar, medan ordet limoncello endast täcker en stor del av den översta tredjedelen av det varumärke som ansökan avser.
- 59 Av detta följer att återgivningen av det runda fatet med citrondekorationer skall anses utgöra den klart dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser.

iii) Bedömning beträffande de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser

— Ordet limoncello

- 60 Förstainstansrätten delar inte överklagandenämndens ståndpunkt som anges i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet, genom vilken det fastställs att ordet limoncello utgör den dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser huvudsakligen på grund av att ordet är skrivet med bokstäver i stor stil och att det har en framskjuten placering. Inte heller delar förstainstansrätten bedömningen i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet att de berörda varumärkena av denna anledning visuellt och fonetiskt sett i princip är identiska.
- 61 Vad gäller ordet limoncello noterar förstainstansrätten att detta ord visserligen är skrivet med en större typografi än de andra ordbeståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser, men det ger definitivt ett mindre iögonfallande visuellt intryck än det runda fatet med citrondekorationer. Ordet limoncello är för övrigt mindre än den figurativa beståndsdel som utgörs av det runda fatet med citrondekorationer.
- 62 Redan av denna anledning, utan att det är nödvändigt att undersöka detta ords fonetiska eller begreppsmässiga egenskaper, skall det fastslås att ordet limoncello inte utgör den dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser.

— Orden della costiera amalfitana

- 63 Orden della costiera amalfitana är i visuellt avseende skrivna med mindre bokstäver än ordet limoncello, och dessa ord beskriver den berörda varans geografiska

ursprung. Dessa ord är dessutom avsevärt mindre och har mindre färgkontraster än den figurativa återgivningen av det runda fatet med citrondekorationer. Förstainstansrätten anser att, utan att det är nödvändigt att undersöka denna beståndsdelens fonetiska eller begreppsmässiga egenskaper, beståndsdelens inte kan anses utgöra en dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser, särskilt med tanke på beståndsdelens ringa storlek.

— Ordet shaker

- 64 En visuell bedömning av ordet shaker ger vid handen att detta ord och dess figurativa beståndsdel, trots den vita bakgrunden och den figurativa beståndsdelens som återges genom att bokstaven k ges formen av ett glas, storleksmässigt är mindre än det runda fatet med citrondekorationer och ordet limoncello i det berörda varumärket. Detta ord återges för övrigt inte med samma färgkontraster som det runda fatet med citrondekorationer. Följaktligen finner förstainstansrätten att, utan att det är nödvändigt att undersöka denna beståndsdelens fonetiska eller begreppsmässiga egenskaper, ordet shaker inte kan anses utgöra en dominerande beståndsdel i det varumärke som ansökan avser.

c) Helhetsbedömning av förväxlingsrisken

- 65 Den figurativa återgivningen av ett runt fat med citrondekorationer utgör den dominerande beståndsdelens av det varumärke som ansökan avser. Fatet har inte någonting gemensamt med det äldre varumärket som uteslutande är ett ordmärke.
- 66 Det föreligger följaktligen inte någon förväxlingsrisk mellan varumärkena i fråga. Att den figurativa återgivningen av ett runt fat med citrondekorationer är dominerande i

förhållande till de andra beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser innebär att det inte finns någon risk, grundad på visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter, för förväxling mellan orden limonchelo och limoncello i varumärkena i fråga.

- 67 Vad gäller helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall det erinras om att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild härav som han har i minnet (se, analogt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26). Genomsnittskonsumenten bevarar endast en oklar bild av varumärket i minnet och tillmäter den dominerande delen i det aktuella varumärket stor betydelse (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 47). Således har den dominerande beståndsdel i form av det runda fatet med citrondекorationer en stor betydelse vid helhetsbedömningen av kännetecknet eftersom en konsument som betraktar en etikett på en dryck med hög alkoholhalt beaktar och tar till sig den dominerande beståndsdel av kännetecknet som gör det möjligt för honom att vid ett framtida köp återuppleva den tidigare händelsen.
- 68 Att det är den figurativa beståndsdel som utgörs av ett runt fat med citrondекorationer som är dominerande innebär att bedömningen av det äldre varumärkets särskiljande beståndsdelar inte påverkar tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Även om betydelsen av ett äldre ordmärkes särskiljningsförmåga kan påverka bedömningen av förväxlingsrisken (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24) förutsätts det att det åtminstone föreligger en viss förväxlingsrisk mellan det äldre varumärket och det varumärke som ansökan avser. Det framgår emellertid av helhetsbedömningen av förväxlingsrisken mellan de ifrågavarande varumärkena att omständigheten att det runda fatet med citrondекorationer utgör den dominerande beståndsdel innebär att det inte föreligger någon förväxlingsrisk i förhållande till det äldre varumärket. Följaktligen finns det ingen anledning för förstainstansrätten att uttala sig om det äldre varumärkets särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkterna 64 och 65, vilken fastställts

efter överklagande genom domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedral mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 54, av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 61, och av den 30 juni 2004 i mål T-317/01, M+M mot harmoniseringsbyrån — Mediametrie (M+M EUROdATA), REG 2004, s. II-1817, punkterna 74 och 75).

- 69 Mot bakgrund av det ovan anförda finner förstainstansrätten att trots att de berörda varorna är identiska, är varumärkena inte tillräckligt lika för att det skulle kunna anses att den spanska omsättningskretsen hade kunnat tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Således föreligger det inte, i motsats till vad harmoniseringsbyrån ansåg i det ifrågasatta beslutet, någon förväxlingsrisk mellan varumärkena enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 70 Följaktligen skall sökandens talan bifallas på den första grunden.

II — *Den andra och den tredje grunden: Maktmissbruk och bristande motivering*

- 71 Med hänsyn till att talan bifallits på den första grunden saknas anledning att pröva sökandens andra grunder.
- 72 I enlighet med artikel 63.3 i förordning nr 40/94 skall således det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras och ändras på så sätt att sökandens överklagande till överklagandenämnden är befogat, varför invändningen skall avslås.

Rättegångskostnader

⁷³ Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom svaranden har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

- 1) **Beslutet, som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 24 oktober 2003 (ärende R 933/2002-2), ogiltigförklaras och ändras på så sätt att sökandens överklagande till överklagandenämnden är befogat, varför invändningen skall avslås.**

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

Jaeger

Azizi

Cremona

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg, den 15 juni 2005

H. Jung

M. Jaeger

Justitiesekreterare

Ordförande