

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)  
den 4 november 2003 \*

I mål T-85/02,

**Pedro Díaz SA**, Cartagena (Spanien), inledningsvis företrätt av advokaten P. Koch Moreno, därefter av advokaten M. Aznar Alonso,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)**, företräd av O. Montalto och J. Crespo Carrillo, båda i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 16 januari 2002 (ärende R 40/2000-3) angående en invändning som framställts av innehavaren av det nationella varumärket EL CASTILLO,

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen),

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

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 22 mars 2002,

med beaktande av den svarsinlaga från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) som ingavs till förstainstansrättens kansli den 16 juli 2002,

efter förhandlingen den 11 juni 2003,

meddelar

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 1 april 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) i enlighet med 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.
  
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket CASTILLO.
  
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 29 och 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar efter begränsning följande:
  - klass 29: "Fisk, konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker, geléer, sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ost, fisk- och grönsakskonserver";

— klass 30: ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor, is, salladssåser”.

4 Denna ansökan offentliggjordes den 5 januari 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2/98.

5 Den 12 mars 1998 framställde Granjas Castelló SA (nedan kallat Granjas Castelló) en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 mot det sökta varumärket avseende alla de varor som åsyftades i registreringsansökan. Granjas Castelló grundade sin invändning på två äldre nationella varumärken som det är innehavare av, nämligen

— det spanska ord- och figurmärket nr 104 442, som återges nedan, avseende ”kondenserad mjölk”, som ingår i klass 29 och som registrerades år 1935,



- det spanska ord- och figurmärket nr 1 935 658, som återges nedan, avseende ”kakao-, kaffebaserade drycker, smaksatta drycker (som inte är essentiella syror), te, kaffe, choklad, spannmålspreparat” vilka ingår i klass 30 och som registrerades år 1995.



- 6 Genom beslut av den 18 oktober 1999 fann invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån att det förelåg en likhet mellan de motstående kännetecknen men att denna inte var markant framträdande. Invändningsenheten biföll delvis invändningen avseende följande varor: ”mjölk och mjölkprodukter”, som ingår i klass 29, samt ”kaffe, te, kakao, kaffeersättning och ris”, som ingår i klass 30. Denna enhet avslog således ansökan om registrering av det sökta varumärket för dessa varor och biföll ansökan om registrering avseende de andra varor som avsågs med varumärkesansökan, bland annat ”ost”.
- 7 Den 16 december 1999 överklagade Granjas Costelló invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 8 Genom beslut av den 16 januari 2002 (ärende R 40/2000-3, nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 22 januari 2002, ogiltigförklarade tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån delvis invändningsenhetens beslut.

- 9 Överklagandenämnden ansåg att invändningen avseende "ost," med hänsyn till invändningsenhetens jämförelse av de motstående kännetecknen, skulle bifallas och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket för dessa varor, med motiveringen att det föreligger en viss likhet mellan "kondenserad mjölk," som täcks av ett av de äldre varumärkena, och "ost", som varumärkesansökan avsåg (nedan kallade de omtvistade varorna) även om dessa varor kan skilja sig åt.

### Parternas yrkanden

- 10 Efter att under förhandlingen ha frånfallit ett av sina yrkanden har sökanden hädanefter yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet till den del ansökan om gemenskapsvarumärke beträffande "ost" avslås,

— fastställa att det sökta varumärket, till den del det avser "ost," inte kan förväxlas med Granjas Castellós varumärke nr 104 442, eftersom detta avser "kondenserad mjölk",

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 11 Efter att sökanden delvis frånfallit sina yrkanden har harmoniseringsbyrån hädanefter yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

### *Parternas argument*

- 12 Sökanden har åberopat en enda grund som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

### Jämförelsen mellan de aktuella varorna

- 13 Sökanden har i huvudsak bestritt det omtvistade beslutet, eftersom de aktuella varorna, det vill säga den kondenserade mjölken och osten, har ansetts likartade med avseende på deras art och deras ändamål. Sökanden anser att dessa två varor skiljer sig åt beträffande art, tilltänkta köpare och användningsområde, och att det inte går att betrakta dem vare sig som konkurrerande eller som kompletterande varor. Sökanden drar därav slutsatsen att dessa varor på grund av deras kommersiella differentiering inte kan anses vara lika.

- 14 När det för det första gäller de aktuella varornas art har sökanden tillbakavisat överklagandenämndens bedömning, och den har understrukt att deras respektive tillverkningsprocess starkt skiljer sig åt, trots att de tillhör kategorin mjölkprodukter, vilket bland annat visas av invändningsenhetens beslut nr 872/2000 av den 27 april 2000. Sökanden har under förhandlingen preciserat att, i motsats till vad överklagandenämnden har påstått, denne inte kände till något företag som faktiskt tillverkar de två typerna av varor.
- 15 När det för det andra gäller de aktuella varornas ändamål har sökanden kritiserat överklagandenämnden för att denna anser att dessa varor är likartade, eftersom dessa kan användas på oändligt många olika sätt i matlagning, särskilt i bakverk, eller som ersättningsvaror i form av mjölkersättning för personer med laktosintolerans. Genom att ta fasta på vissa delar av innehållet i invändningsenhetens beslut nr 533/2000 av den 29 mars 2000, som bland annat gällde det äldre varumärket nr 104 442, har sökanden dragit slutsatsen att den kondenserade mjölken används i kaffe eller som ingrediens i godsaker eller bakverk, medan ost i allmänhet konsumeras fristående och endast marginellt används i bakverk. Sökanden har understrukt att dess ost inte är avsedd att användas i bakverk. Den genomsnittlige konsumenten kan för övrigt inte förväxla de två typerna av varor vid inköp. Det handlar i själva verket om två slutprodukter som är helt olika. Sökanden har härvidlag åberopat beslut nr 533/2000, enligt vilket kondenserad mjölk ”endast sällan ingår i en genomsnittskonsumentens inköp” medan, enligt sökanden, ost inhandlas ganska ofta.
- 16 Enligt sökanden är för övrigt överklagandenämndens påstående, enligt vilket kondenserad mjölk och ost ”vanligen säljs i avdelningen för mejerivaror”, överdrivet allmänt hålllet, allrahelst som dess ostar vanligen saluförs i fristående avdelningar. Under förhandlingen underströk sökanden att detta påstående inte har styrkts.



- 17 Sökanden har för det tredje, till stöd för sitt påstående om att det inte är möjligt att förväxla kondenserad mjölk med ost, åberopat två beslut från Tribunal Supremo español (den spanska högsta domstolen) från åren 1974 och 1976, vilka dels handlade om varumärkena DULCIPAN och DULCINEA, dels varumärkena QUINTANILLA och LA QUINTANA.
- 18 Harmoniseringsbyrån anser att sökanden felaktigt försöker visa att de aktuella varorna kan särskiljas, vilket är något som ingen har ifrågasatt. Den verkliga frågan gäller huruvida dessa varor är likartade.
- 19 Harmoniseringsbyrån anser att den bedömning som görs i det omtvistade beslutet, enligt vilken de aktuella varorna är likartade med avseende på deras art och ändamål, är giltig.
- 20 När det gäller konsumentens intryck, har harmoniseringsbyrån preciserat att risken för förväxling inte enbart avser möjligheten att förväxla varor, utan huvudsakligen avser en risk, som visas i punkt 16 i det omtvistade beslutet, för att konsumenten skulle kunna tro att varor som uppvisar en viss likhet härrör från samma företag.
- 21 Harmoniseringsbyrån har härvidlag tillbakavisat relevansen hos det ovannämnda beslutet nr 533/2000, eftersom analysen av likheten mellan två varor görs utifrån fakta i det enskilda fallet. En av varorna i beslut nr 533/2000, nämligen skinka, är följaktligen uppenbart olik de aktuella varorna i förevarande fall.
- 22 När det gäller besluten från Tribunal Supremo español har harmoniseringsbyrån påpekat att den nationella rätt som tillämpats av denna domstol är äldre än den harmoniserade lagstiftningen avseende varumärken. I alla händelser är de motstående kännetecknen i dessa beslut klart mer olika än de aktuella varumärkena i förevarande fall.

Jämförelsen mellan de motstående kännetecknen och risken för förväxling mellan de aktuella varumärkena

- 23 Sökanden har understrukit att överklagandenämnden inte har bestritt invändningsenhetens analys, enligt vilken likheten mellan de omtvistade kännetecknen inte är markant. Denna fråga bör anses vara slutligt avgjord inom ramen för förevarande talan eftersom överklagandenämnden inte har ifrågasatt att ”kännetecknen är förenliga med varandra”.
- 24 Sökanden anser dock att överklagandenämnden begick ett misstag när den påstod att ordet castillo är gemensamt för de två varumärkena och att det därför föreligger en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket nr 104 442. Under förhandlingen har sökanden anfört att denna risk för förväxling bör bedömas utifrån situationen på den berörda marknaden (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507). Ett stort antal spanska eller gemenskapsrättsliga varumärkesregistreringar som särskilt avser klass 29 innehåller dock detta ord eller består av detta. Eftersom varumärken med ordet castillo samexisterar på den spanska marknaden innebär detta att det inte finns någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i förevarande mål. För det fall tvekan skulle råda beträffande dessa varumärkesregistreringar anholder sökanden om att förstainstansrätten måtte hänvända sig till de institutioner som beviljat dem.
- 25 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att varken parterna i överklagandenämnden eller sökanden i förstainstansrätten har ifrågasatt den jämförelse av de motstående kännetecknen som gjorts av invändningsenheten.
- 26 Harmoniseringsbyrån anser likväl att förekomsten på marknaden av ett flertal varumärken som kan förväxlas inte är relevant i allmänhet, eftersom denna kan bero antingen på att det inte föreligger en verklig risk för förväxling eller på att innehavaren av ett äldre varumärke inte har framställt någon invändning. För att

vara relevanta måste dessutom de av sökanden åberopade spanska eller gemenskapsrättsliga varumärkesregistreringarna som innehåller ordet castillo eller som består av detta ord undersökas närmare i varje enskilt fall. Under förhandlingen har harmoniseringsbyrån anfört att de bevis som inte har ingetts till harmoniseringsbyrån bör avvisas.

### *Förstainstansrättens bedömning*

- 27 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan ett varumärke inte 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. Med äldre varumärken avses dessutom enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.
- 28 När det gäller förväxlingsrisken framgår det av rättspraxis att denna består i att 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 analogt domen i det ovan, i punkt 24, nämnda målet Canon, punkt 29, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 29).
- 29 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta

faktorer i det enskilda fallet (domen i det ovan, i punkt 24, nämnda målet Canon, punkt 16, och domarna i de ovan, i punkt 28, nämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och MYSTERY, punkt 30). Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena 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 omvänt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och MYSTERY, punkt 31). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och att denna risk måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

30 Frågan hur ifrågavarande varor eller tjänster uppfattas av genomsnittskonsumenten är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovan, i punkt 28, nämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och MYSTERY, punkt 32). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumenten vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till den omständigheten att genomsnittskonsumenten endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

31 I förevarande fall har de två äldre varumärkena registrerats i Spanien och de berörda produkterna är vanliga konsumtionsvaror. Bedömningen av huruvida förväxlingsrisk föreligger skall därför göras med utgångspunkt i den målgrupp som utgörs av slutkonsumenterna i Spanien.

## Jämförelsen mellan de aktuella varorna

- 32 För att bedöma om de aktuella varorna liknar varandra skall samtliga relevanta faktorer beaktas som avser förhållandet mellan dem. Bland dessa faktorer ingår bland annat varornas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovan, i punkt 24, nämnda målet Canon, punkt 23).
- 33 När det gäller de aktuella varornas art konstaterar förstainstansrätten, såsom överklagandenämnden gjorde, att i dessa används mjölk som råvara och de ingår därför i kategorin mjölkprodukter. Detta konstaterande motsägs inte av att, på sätt som sökanden har gjort gällande och som överklagandenämnden har anfört, kondenserad mjölk utgör ett sätt att behandla mjölk medan ost är ett mjölkderivat. Målgruppen är medveten om de väsentliga egenskaperna hos dessa varor med avseende på deras art och anser framför allt att de tillhör samma varukategori. Även om målgruppen skulle vara medveten om skillnaderna mellan dessa varors produktionssätt tror den inte med anledning därav, med rätt eller orätt, att dessa skillnader hindrar samma företag från att tillverka eller saluföra de två typerna av varor på samma gång. Målgruppen har således intrycket att de aktuella varorna kan ha samma kommersiella ursprung.
- 34 Denna slutsats vederläggs inte av att likheterna mellan dessa varor är väldigt svag med avseende på deras tilltänkta köpare och/eller deras användningsområde. Sökanden har med rätta kritiserat beslutets motivering, enligt vilken de aktuella varorna kan användas på många olika sätt i matlagning, särskilt bakverk, eller till och med som ersättningsvaror, särskilt för personer med laktosintolerans. Deras gemensamma ändamål såsom matlagningsingrediens är utmärkande för nästan alla livsmedel. De aktuella varornas karaktär av ersättningsvaror förefaller extremt svag. Harmoniseringsbyrån har inte kunnat ange ens ett litet antal

maträtter i vilka dessa kan användas i Spanien, var för sig eller tillsammans. Även om man antar att dessa två typer av varor verkligen kan utgöra mjölkersättning för personer med laktosintolerans, har harmoniseringsbyrån inte anfört någon omständighet som gör det möjligt att betrakta den del av den målgrupp som berörs av en sådan brist som tillräckligt betydelsefull för att verkligen tas i beaktande vid en analys av förväxlingsrisken. Överklagandenämndens påstående, enligt vilket de två aktuella typerna av varor saluförs i samma detaljhandelsavdelning, stöds slutligen inte av några objektiva uppgifter.

- 35 Varken de synpunkter som framförs ovan, i punkt 34, eller sökandens argument enligt vilka mjölk och ost konsumeras på olika sätt utesluter dock att dessa varor kan vara likartade. Sådana konsumtionsskillnader mellan de aktuella varorna bekräftar enbart att det är fråga om skilda varor vars ersättningsförmåga ur livsmedels- och smaksynpunkt är väldigt svag. De aktuella varorna konkurrerar följaktligen inte.
- 36 Dessa varor är däremot komplementära, eftersom de för målgruppen tillhör samma varukategori och enkelt kan ses som delar av ett allmänt sortiment av mjölkprodukter som kan ha samma kommersiella ursprung.
- 37 När det gäller de spanska domarna och harmoniseringsbyråns beslut som sökanden har åberopat för att visa att de aktuella varorna är olika, kan deras relevans i förevarande fall ifrågasättas, eftersom de avser antingen olika kännetecken eller olika varor. Det kan dessutom erinras om att det följer av fast rättspraxis att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån är således inte bunden vare sig av nationella registreringar eller av

sina tidigare beslut (se förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31 och nämnd rättspraxis).

- 38 Det var således med rätta som överklagandenämnden fastslog att de aktuella varorna för målgruppen kan ha ett gemensamt kommersiellt ursprung. Dessa varor skall således anses likna varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

#### Jämförelsen av de motstående kännetecknen

- 39 Det framgår av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovan, i punkt 28, nämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och MYSTERY, punkt 42). Domstolen har vidare ansett att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att det föreligger ljudlighet mellan två varumärken (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).
- 40 I förevarande fall framgår det av det omtvistade beslutet och av invändningsenhetens beslut, till vilket förstnämnda beslut hänvisar, att harmoniseringsbyrån, efter en analys av visuell likhet, ljudlighet och begreppsmässig likhet, har ansett att de motstående kännetecknen liknar varandra utan att denna likhet är markant. Denna bedömning bör godtas. I de äldre varumärkena, och särskilt i varumärke nr 104 442, skall orddelen El Castillo anses som den dominerande med avseende på ljud och ur begreppsmässig synpunkt (se analogt förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån —

Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 40 och 45). Vidare utgör ordet castillo det sökta varumärket. Det framgår således att den dominerande delen i det äldre varumärket nr 104 442 och orddelen i det sökta varumärket praktiskt taget är identiska, både ur begreppsmässig synpunkt och med avseende på ljud. De motstående kännetecknen liknar således i varje fall varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Risken för förväxling mellan de aktuella varumärkena

- 41 Det skall inledningsvis framhållas att såväl de aktuella varorna som de motstående kännetecknen liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Normalt kan man därför anta att målgruppen kan tro att ost som försetts med ordmärket CASTILLO kan härröra från det företag som är innehavare av det äldre figurmärket EL CASTILLO. Det föreligger följaktligen a priori en risk för förväxling mellan dessa två varumärken.
- 42 Sökanden har dock med stöd av domen i målet Canon (nämnd ovan, i punkt 24) hävdad att ett flertal registrerade spanska och gemenskapsrättsliga varumärken som innehåller ordet castillo eller består av detta samexisterar på marknaden, vilket visar att det inte finns någon förväxlingsrisk i förevarande mål.
- 43 Enligt denna dom skall det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, oavsett om denna härrör från detta varumärkes inneboende egenskaper eller den omständigheten att det är känt, beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som avses med de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling (domen i det ovan, i punkt 24, nämnda



målet Canon, punkterna 18 och 24). Inom ramen för förordning nr 40/94 stöds denna tolkning av sjunde skälet i denna förordning, enligt vilken förväxlingsrisken skall bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden.

- 44 Det framgår enbart av detta resonemang att ett äldre varumärkes positiva renommé kan, åtminstone i vissa fall, bidra till en hög särskiljningsförmåga hos ett varumärke och således öka risken för förväxling mellan detta varumärke och ett sökt varumärke.
- 45 Sökanden har i förevarande fall inte åberopat något annat än en lista med spanska eller gemenskapsrättsliga varumärkesregistreringar som består av ordet castillo eller som innehåller detta ord, för att visa att det i förevarande fall inte finns någon förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena, eftersom dessa varumärkesregistreringar samexisterar på marknaden.
- 46 Det skall dock konstateras att nästan samtliga av de varumärkesregistreringar som återfinns på denna lista har åberopats för första gången i förstainstansrätten. Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har understrukt krävs för att man skall beakta dem att en fullständig undersökning av var och en av dem genomförs, särskilt med avseende på deras likhet med det äldre varumärket och med avseende på deras renommé. Dessa varumärkesregistreringar som åberopas för första gången i förstainstansrätten skall således inte beaktas, och begäran om prövning av dessa skall avslås (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 62).
- 47 När det vidare gäller de varumärken som åberopats vid harmoniseringsbyrån, nämligen varumärkena CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO och BLUE CASTELLO, vilka avser varor som ingår i klass 29,

skall det först konstateras att överklagandenämnden med rätta har ansett att de uppgifter som förebringats av sökanden inte visade att det saknades en risk för förväxling i förevarande fall. Till skillnad från Granjas Castellós varumärke nr 104 442, vilket är det enda som verkligen är relevant i detta avseende, är nämligen den del som är mest särskiljande i tre av dessa varumärken inte ordet castillo utan de andra orden i dessa varumärken. Det skall även framhållas att sökanden inte har lämnat någon uppgift om vilka varor som verkligen avses med dessa varumärken, förutom vad gäller sökandens eget varumärke CASTILLO DE HOLANDA, eller om hur figurmärket EL CASTILLO ser ut. Sökanden har inte heller visat eller ens påstått att ett av dessa varumärken var så känt att det kunde medföra att det redan fanns risk för förväxling mellan dessa varumärken och Granjas Castellós varumärke som eventuellt skulle kunna minska den risk för förväxling som i förevarande fall härrör från det sökta varumärket.

- 48 Det var således med rätta som överklagandenämnden konstaterade att det förelåg en förväxlingsrisk mellan de i förevarande fall motstående varumärken och vidare att den vidhöll denna slutsats med hänsyn till de andra varumärkena som hade företetts vid den. Talan kan således inte bifallas på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

## Rättegångskostnader

- 49 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

följande dom:

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

Forwood

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 november 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

N.J Forwood

Ordförande