

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 9 juli 2003 *

I mål T-162/01,

Laboratorios RTB, SL, Bigues i Riells (Spanien), företrätt av advokaten
A. Canela Giménez,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

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

Giorgio Beverly Hills, Inc., Santa Monica, Kalifornien (Amerikas förenta stater),

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 april 2001 (ärende R 122/2000-1),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 22 januari 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Giorgio Beverly Hills, Inc. (nedan kallat sökanden i registreringsärendet) ingav den 2 januari 1997, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordmärket GIORGIO BEVERLY HILLS.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 3, 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 24/98 av den 6 april 1998.

- 5 Den 1 juli 1998 framställde sökanden, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registrering av gemenskapsvarumärket. Invändningen avsåg en del av de varor som omfattades av ansökan om varumärkesregistrering, nämligen ”Toalettvälar; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk och preparat för rengöring, vård och försköning av hud, hårbotten och hår” vilka ingår i klass 3. 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 avsågs med registreringsansökan och de äldre varumärken som sökanden är innehavare av. De äldre varumärken som hade registrerats utgörs av följande spanska varumärken:

- nummer 1 747 375: figurmärke, återgivet nedan för att ange ”parfymeri-varor och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat” som omfattas av klass 3,



- nummer 1 160 413: figurmärke, återgivet nedan för att ange ”eau-de-cologne, deodoranter för kroppen, schamponeringsmedel, badgel, håsprej, hårbalsam, pomada, kroppslotion, rengöringslotion, läppstift, nagellack, solkräm (kosmetika), ansiktsvatten” som omfattas av klass 3,

J. Giorgi

- nummer 1 747 374: figurmärke, återgivet nedan för att ange ”parfymeri-
varor och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat” som omfattas
av klass 3,



- nummer 1 789 484: figurmärke som återges nedan för att ange ”parfymer
och kosmetika” som omfattas av klass 3,

GIORGI



- 6 Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån avslog invändningen genom beslut av den 2 december 1999 med motiveringen att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen inte ger upphov till någon risk för att allmänheten inom det spanska territoriet, där de äldre varumärkena är skyddade, förväxlar dem.
- 7 Den 28 januari 2000 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

- 8 Första överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 30 april 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).
- 9 Överklagandenämnden bedömde i huvudsak att det, trots att varorna i fråga var identiska, fanns tillräckligt stora skillnader mellan det varumärke som avsågs med registreringsansökan, GIORGIO BEVERLY HILLS, och de äldre figurmärken som innefattade orden J GIORGI, GIORGI LINE och MISS GIORGI. Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att det inte fanns någon förväxlingsrisk.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 10 Sökanden har väckt denna talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 juli 2001.
- 11 Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsinlaga till förstainstansrättens kansli den 14 december 2001.
- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

- ogiltigförklara det varumärke som avsågs med registreringsansökan eller, i förekommande fall, förordna att nämnda ansökan skall avslås, och

 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och

 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 14 Vid förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande om att förstainstansrätten skall ogiltigförklara det varumärke som avsågs med registreringsansökan eller, i förekommande fall, förordna att nämnda ansökan skall avslås.

Rättslig bedömning

- 15 Sökanden har till stöd för sin ansökan åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 16 Sökanden har gjort gällande att ordet GIORGI i det varumärke som avsågs med registreringsansökan medför att detta varumärke blir oförenligt med de äldre varumärken som sökanden är innehavare av. Enligt sökanden skulle ett införande på marknaden av ett varumärke som väsentligen består av ett ord som i praktiken är identiskt med den huvudsakliga beståndsdelens i äldre varumärken ge upphov till en stor förväxlingsrisk.
- 17 Sökanden anser i denna mening att den huvudsakliga beståndsdelens i de äldre varumärkena är ordet GIORGI, med hänsyn till att det är det som konsumenten uppfattar som det mest framträdande. Sökanden har anfört att samtliga äldre varumärken innefattar ordet GIORGI, som är den mest kännetecknande beståndsdelens för sökandens varor. Vad beträffar de övriga beståndsdelarna för vart och ett av de äldre varumärkena har sökanden gjort gällande följande:
- För det första förhåller det sig så, i fråga om det spanska varumärket med nummer 1 160 413, att varken den särskilda figuren med bokstäver eller den inledande bokstaven J medför att varorna i fråga särskiljs på ett effektivt sätt.
 - För det andra gäller, i fråga om det spanska varumärket med nummer 1 747 374, att ordet MISS avser en generisk kategori och att den abstrakta figuren inte har någon särskiljningsförmåga.
 - För det tredje förhåller det sig så, i fråga om det spanska varumärket med nummer 1 747 375, att ordet LINE är helt underordnat ordet GIORGI och att det grafiska inslaget inte kan uttalas.

— För det fjärde gäller, i fråga om det spanska varumärket med nummer 1 789 484, att ordet GIORGI återges i ett mycket större format än vad som är fallet för det generiska ordet LINE och att figuren är abstrakt, helt godtycklig och inte gör det möjligt att identifiera de varor som varumärket avser.

- 18 Under dessa omständigheter anser sökanden att de äldre varumärkenas verbala inslag, särskilt ordet GIORGI som förekommer i samtliga äldre varumärken, är huvudsakligt i förhållande till de grafiska inslagen. Konsumenterna efterfrågar nämligen varorna genom att identifiera dem med hänsyn till hur de uttalas. I detta hänseende har sökanden hänvisat till domar som meddelats av Tribunal Supremo (Spanien) i vilka bolaget menar att detta resonemang har förts.
- 19 Vad beträffar det varumärke som avsågs med registreringsansökan anser sökanden att man, vid jämförelsen mellan det varumärke som avsågs med registreringsansökan och de äldre varumärkena, skall fästa särskilt avseende vid ordet GIORGIO. Enligt sökanden frigör sig nämligen detta ord från varumärkets övriga beståndsdelar, det vill säga orden BEVERLY HILLS, som är helt underordnade och som inte alls särskiljer de varor som omfattas av det varumärke som avsågs med registreringsansökan. Sökanden har hävdats att dessa ord är en geografisk beteckning som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och att de följaktligen inte skall beaktas vid jämförelsen mellan det varumärke som avsågs med registreringsansökan och andra varumärken. Till stöd för sitt resonemang har sökanden hänvisat till domar som meddelats av Tribunal Supremo i vilka detta resonemang har följts.
- 20 Sökanden anser dessutom att konsumenterna har en tendens att förkorta namnen för de varumärken som är sammansatta av flera ord och att de, beträffande det varumärke som avsågs med registreringsansökan, således kommer att efterfråga de varor som omfattas av detta varumärke genom att hänvisa till ordet GIORGIO och inte till det fullständiga uttrycket GIORGIO BEVERLY HILLS.

- 21 I detta sammanhang har sökanden gjort gällande att det, ur visuell och fonetisk synvinkel, finns en likhet eller till och med identitet mellan de motstående tecknens huvudsakliga beståndsdelar, det vill säga orden GIORGI och GIORGIO. Att vardera tecknens huvudsakliga beståndsdelar är nästan identiska ur fonetisk synvinkel ger således, enligt sökanden, upphov till en risk för att de motstående varumärkena förväxlas. Tillägget av bokstaven "o" i ordet GIORGIO i det varumärke som avsågs med registreringsansökan är nämligen inte tillräckligt för att särskilja varumärket från de äldre varumärken som är sammansatta av ordet GIORGI.
- 22 Sökanden har dragit slutsatsen att de motstående varumärkenas visuella och fonetiska likhet samt den omständigheten att varumärkena avser varor som ingår i samma klass, det vill säga klass 3, kan ge upphov till en risk för att konsumenterna förväxlar dem.
- 23 Harmoniseringsbyrån anser inledningsvis, i fråga om de avgöranden från Tribunal Supremo som sökanden har hänvisat till, att förstainstansrätten inte skall uttala sig om tillämpningen av spansk varumärkesrätt och att dessa avgöranden följaktligen inte är relevanta i förevarande mål, eftersom det är gemenskapsrätten som skall tillämpas.
- 24 Harmoniseringsbyrån delar överklagandenämndens bedömning att det inte finns någon risk för att de motstående varumärkena förväxlas.
- 25 I detta hänseende har harmoniseringsbyrån bestritt sökandens konstaterande att orden BEVERLY HILLS är underordnade, eftersom de saknar särskiljningsförmåga till följd av att de är en geografisk beteckning i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att bestämmelsen inte är tillämplig på orden i fråga, vilka inte endast är en beskrivning av sådana varor som parfym eller kosmetika. Enligt harmoniseringsbyrån skall orden BEVERLY HILLS följaktligen beaktas vid jämförelsen mellan varumärkena i fråga. Harmoniseringsbyrån har således hävdats, i motsats till sökanden, att det italienska förnamnet GIORGIO inte är den huvudsakliga beståndsdel i det varumärke som avsågs med registreringsansökan.

- 26 Vad beträffar försäljningsvillkoren för varorna i fråga anser harmoniseringsbyrån att kosmetika och parfymers är varor med ett relativt högt pris vilka i allmänhet presenteras så att konsumenterna kan se dem. Under dessa omständigheter anser harmoniseringsbyrån att sökandens bedömning att konsumenterna muntligen efterfrågar varorna i fråga endast genom att nämna det aktuella varumärkets huvudsakliga beståndsdel inte motsvarar hur marknaden fungerar.
- 27 När det gäller jämförelsen mellan varumärkena i fråga anser harmoniseringsbyrån att man måste beakta varje känneteckens samtliga beståndsdelar. Den har i detta hänseende ifrågasatt sökandens undersökning vid vilken det endast var orden GIORGI och GIORGIO som jämfördes, utan att det togs hänsyn till de motstående kännetecknens andra figurativa och verbala beståndsdelar.
- 28 Beträffande bedömningen av vart och ett av de äldre varumärkena i förhållande till det varumärke som avsågs med registreringsansökan anser harmoniseringsbyrån följande:
- Det spanska varumärket J GIORGI skiljer sig i fonetiskt hänseende från det varumärke som avsågs med registreringsansökan. Det finns följaktligen ingen risk för att dessa varumärken förväxlas.
 - I det spanska varumärket MISS GIORGI kan ordet MISS inte avskiljas från ordet GIORGI.
 - Slutligen gäller, i fråga om de spanska varumärkena med nummer 1 747 375 och nummer 1 789 484, att ordet LINE fyller en viktig funktion, nämligen den att särskilja varorna GIORGI LINE från J GIORGI eller MISS GIORGI.

Förstainstansrättens bedömning

- 29 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte registreras ”om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”. 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 gemenskapsvarumärket.
- 30 Enligt domstolens rättspraxis i fråga om tolkningen av artikel 4.1 b i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) vars normativa innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, 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 (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, 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 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).
- 31 Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling hos allmänheten avgöras genom att det görs en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domen i det ovannämnda målet Fifties, punkt 26).

- 32 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, särskilt 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 eller vice versa (domarna i de ovan nämnda målen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hänsyn till risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas bland andra faktorer mot bakgrund av graden av likhet mellan märket och kännetecknet samt mellan de varor eller tjänster som avses.
- 33 Dessutom har det intryck, som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts vara eller tjänst som är i fråga, avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovan nämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dessutom tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild av dessa som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumентовs uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovan nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
- 34 I förevarande fall har de äldre varumärkena registrerats i Spanien och de berörda produkterna är varor som köps löpande. Bedömningen huruvida förväxlingsrisk föreligger skall därför göras med utgångspunkt i den målgrupp som utgörs av genomsnittskonsumenten i den medlemsstaten.
- 35 Mot bakgrund av ovanstående skall förstainstansrätten göra en jämförelse mellan dels de ifrågavarande varorna, dels de motstående kännetecknen.

- 36 Beträffande jämförelsen av varorna avser de spanska äldre varumärkena varor i klass 3. Varumärkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI LINE (nummer 1 747 375) har registrerats för "parfymervaror och kosmetika, bland annat hårvårds- och badpreparat", och varumärket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) har registrerats för "parfymers och kosmetika". Varumärket J GIORGI (nummer 1 160 413) har registrerats för "eau-de-cologne, deodoranter för kroppen, schampo, badgel, hårsprej, hårbalsam, pomada, kroppslotion, rengöringslotion, läppstift, nagellack, solkräm (kosmetika), ansiktsvatten".
- 37 Överklagandenämnden fann, i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet, att de varor som omfattas av de spanska varumärkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375 och nummer 1 789 484), MISS GIORGI och J GIORGI skall anses likna eller vara identiska med "toalettvålar; parfymers, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk och preparat för rengöring, vård och försköning av hud, hårbotten och hår" vilka ingår i klass 3 och omfattas av varumärket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsågs med registreringsansökan.
- 38 Det är för övrigt ostridigt mellan parterna att det föreligger identitet eller likhet mellan de varor som omfattas av de äldre varumärkena och de som omfattas av det varumärke som avsågs med registreringsansökan.
- 39 Beträffande jämförelsen mellan kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska 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 ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har för övrigt fastslagit att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer redan av det skälet att två varumärken är likljudande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

- 40 Därför skall de motstående kännetecknen i förevarande fall jämföras med avseende på visuella, fonetiska och begreppsmässig likhet.
- 41 Överklagandenämnden fann beträffande den visuella jämförelsen, att även om varumärket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsågs med registreringsansökan, liknar de äldre varumärkena i så måtto att ordet GIORGI förekommer i alla de äldre varumärkena och att det ingår i ordet GIORGIO, så företer det dock stora skillnader. I alla de äldre varumärkena återfinns väsentliga figurativa beståndsdelar och en tillagd orddel (LINE eller MISS eller bokstaven ”J”). Även det varumärke som avsågs med registreringsansökan innehåller en tillagd orddel, nämligen BEVERLY HILLS, vilken återges med versaler i samma storlek som ordet GIORGIO (punkt 17 i det ifrågasatta beslutet).
- 42 Det förhållandet att de äldre varumärkena och det varumärke som avsågs med registreringsansökan innehåller beståndsdelarna GIORGI respektive GIORGIO, vilka företer vissa likheter, är av mindre betydelse när de jämförs tillsammans och innebär inte i sig självt att det är möjligt att sluta sig till att det föreligger visuell likhet mellan de motstående kännetecknen.
- 43 Förekomsten av andra orddelar i kännetecknen, nämligen bokstaven ”J”, ordet LINE och ordet MISS i de äldre varumärkena samt orden GIORGIO BEVERLY HILLS i det varumärke som avsågs med registreringsansökan, innebär att det helhetsintryck som varje kännetecken ger är annorlunda. De äldre varumärkena innehåller dessutom figurer som har en särskild och originell yttre form.
- 44 Det följer härav att överklagandenämnden hade fog för att finna att skillnaderna mellan de motstående kännetecknen är tillräckliga för att anse att de inte är likartade ur visuell synvinkel.

- 45 Beträffande den fonetiska jämförelsen har överklagandenämnden inte företagit någon specifik jämförelse av de ifrågakvarande kännetecknen. Den har endast förklarat att även om varumärket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsågs med registreringsansökan, liknar de äldre varumärkena i så måtto att ordet GIORGI förekommer i alla de äldre varumärkena och att det ingår i ordet GIORGIO, företer det dock stora skillnader i förhållande till dessa äldre varumärken (punkt 17 i det ifrågasatta beslutet).
- 46 Det skall härvidlag framhållas att det finns stora skillnader mellan de motstående kännetecknen och att deras likheter är försvinnande små i jämförelse med skillnaderna. Det varumärke som avsågs med registreringsansökan består nämligen av sex stavelser (GIOR-GIO-BE-VER-LY-HILLS) varav endast en, nämligen stavelsen "GIOR" sammanfaller med de äldre varumärkena, vilka består av tre stavelser (MISS-GIOR-GI och J-GIOR-GI) och av fyra stavelser (GIOR-GI-LI-NE).
- 47 De fonetiska beståndsdelarna i de motstående kännetecknen som är gemensamma är således färre än de som är olika. De ifrågakvarande varumärkena är därför olika ur fonetisk synvinkel.
- 48 Överklagandenämnden har, beträffande den begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecknen, avfärdat att de motstående varumärkena härvid skulle vara likartade, på sätt som anfördes av den part som framställde invändningar (sökanden vid förstainstansrätten), på grund av att ordet GIORGIO i varumärket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsågs med registreringsansökan, är dominerande, medan orden BEVERLY HILLS är en geografisk beteckning vilken som mest beskriver egenskaperna hos de varor som varumärket avser och som följaktligen inte kan särskilja dem.

- 49 Beträffande det varumärke som avsågs med registreringsansökan skall det för det första framhållas att orden BEVERLY HILLS — som är en hänvisning till en bestämd geografisk plats som är känd av målgruppen — förutom att de saknar beskrivande betydelse för de ifrågavarande varorna, har en stor semantisk betydelse som tillkommer utöver den betydelse som det maskulina förnamnet GIORGIO har. Orden bildar därigenom en helhet som begreppsmässigt skiljer sig från de äldre varumärkena.
- 50 Det skall för det andra påpekas att, i motsats till vad sökanden har påstått, ord av typen GIORGI och GIORGIO inte kan karakterisera parfymervaror och kosmetika. Med hänsyn till hur ofta verkliga eller påhittade italienska namn används inom parfymindustrin och med hänsyn till att konsumenterna är vana vid varumärken som innehåller dessa beståndsdelar, kommer konsumenterna, på sätt som överklagandenämnden har funnit, i själva verket inte att tro att detta innebär att alla de varor som hör under detta namn härrör från samma ursprung varje gång ett namn av denna typ förekommer hos ett varumärke tillsammans med andra beståndsdelar, bestående av ord eller figurer (punkt 17 i det omtvistade beslutet).
- 51 Överklagandenämnden hade följaktligen fog för att finna att det mellan de ifrågavarande kännetecknen inte finns någon begreppsmässig överensstämmelse.
- 52 Även om de varor som omfattas av de motstående varumärkena i förevarande fall är identiska eller likartade, utgör de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen ett tillräckligt skäl för att således anse att det inte finns någon förväxlingsrisk hos målgruppen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrå-France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 63).

- 53 Förstainstansrätten noterar slutligen, såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande, att de avgöranden från Tribunal Supremo som sökanden har hänvisat till inte är relevanta i förevarande mål. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall nämligen endast prövas på grundval av förordning nr 40/94, såsom förordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av den beslutspraxis som en nationell domstol tidigare har tillämpat.
- 54 Av vad anförts följer att överklagandenämnden hade fog för att finna att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan varumärket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsågs med registreringsansökan, och de äldre spanska varumärkena J GIORGI (nummer 1 160 413), MISS GIORGI (nummer 1 747 374), GIORGI LINE (nummer 1 747 375) och GIORGI LINE (nummer 1 789 484). Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den aktuella grunden, genom vilken det gjorts gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 55 Av detta följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 56 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna 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 (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.

- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 juli 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

V. Tiili

Ordförande