

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)
den 17 oktober 2006 *

I mål T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., Bridgewater, New Jersey (Förenta staterna), företrätt
av advokaten R. Gilbey,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Jerusalem (Israel),

* Rättegångsspråk: franska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 7 september 2004 (ärende R 295/2003-4) om ett invändningsförfarande mellan Armour Pharmaceutical Co. och Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M.E. Martins Ribeiro och K. Jürimäe,

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 december 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 maj 2005,

efter förhandlingen den 31 januari 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Teva Pharmaceutical Industries Ltd ingav den 12 april 2000 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till 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 sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet GALZIN.

- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "farmaceutiska preparat för behandling av Wilsons sjukdom".

- 4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2/2001 av den 2 januari 2001.

- 5 Den 28 mars 2001 framställde Armour Pharmaceutical Co., med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor som avsågs i ansökan. Till stöd för invändningen åberopades det äldre ordmärket CALSYN, som den 3 februari 1983 registrerades i Frankrike under nummer 1 226 303 för varor som omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: "farmaceutiska och medicinska produkter, särskilt kalciumpreparat".

- 6 Till stöd för invändningen gjordes gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

- 7 Genom beslut av den 28 februari 2003 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen och avslog varumärkesansökan i dess helhet.
- 8 Den 17 april 2003 överklagade motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 9 Genom beslut av den 7 september 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet, upphävde invändningsenhetens beslut och förpliktade sökanden att ersätta kostnaderna. Överklagandenämnden fastställde med stöd av artikel 43.2 *in fine* i förordning nr 40/94 att det äldre varumärket skulle anses vara registrerat för "farmaceutiska kalciumpreparat", att parterna inte hade ifrågasatt invändningsenhetens uppfattning på den punkten och att den delade denna uppfattning. Det framgår vidare av det angripna beslutet att, även om det föreligger en viss likhet mellan varuslagen och mellan varumärkena är denna likhet inte så stor att det föreligger någon risk för att den franska omsättningskretsen förväxlar de produkter som saluförs under vart och ett av dessa varumärken, med hänsyn dels till skillnaden mellan de motstående varumärkena, bland annat i fonetiskt hänseende, dels till det faktum att de aktuella produkterna inte är avsedda att behandla samma åkommor. Överklagandenämnden ansåg mot bakgrund av produkternas beskaffenhet att omsättningskretsen, som består av såväl läkemedelskonsumenter som medicinska fackmän, är särskilt uppmärksam på de kännetecken som identifierar produkterna.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

- fastställa invändningsenhetens beslut, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 11 Harmoniseringsbyrån har överlåtit åt förstainstansrätten att bedöma huruvida det föreligger risk för förväxling mellan de aktuella varumärkena. För det fall förstainstansrätten fastställer att det inte föreligger någon risk för förväxling hos de franska konsumenterna, yrkar harmoniseringsbyrån att förstainstansrätten skall ogilla talan och förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. För det fall förstainstansrätten finner att det föreligger risk för förväxling hos de franska konsumenterna yrkar harmoniseringsbyrån att förstainstansrätten skall ogiltigförklara det angripna beslutet och förplikta motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, om vederbörande inställer sig, att ersätta rättegångskostnaderna eller förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad.

Huruvida harmoniseringsbyråns yrkanden kan tas upp till sakprövning

- 12 Förstainstansrätten kan enligt artikel 113 i dess rättegångsregler, när som helst på eget initiativ pröva huruvida talan skall avvisas till följd av att det föreligger ett rättegångshinder som inte kan avhjälpas.
- 13 Enligt rättspraxis finns det inget som hindrar att harmoniseringsbyrån ställer sig bakom ett av sökandens yrkanden eller nöjer sig med att överlåta frågan till förstainstansrätten samtidigt som den redogör för de argument som den anser att förstainstansrätten kan ha nytta av att känna till (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån — Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkt 36, och av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005, s. II-4633, punkt 22). Däremot kan den inte framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan eller åberopa grunder som inte är nämnda i

ansökan (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedral mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 34, och domen i det ovannämnda målet Cloppenburg, punkt 22).

- 14 Det följer av denna rättspraxis att lagenligheten hos det angripna beslutet i förevarande fall skall prövas med hänsyn till de grunder som har framställts i ansökan, varvid även harmoniseringsbyråns argument skall beaktas.

Prövning i sak

- 15 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder avseende åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 respektive 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

- 16 Sökanden har gjort gällande att den under invändningsförfarandet la fram bevis på att dess äldre varumärke CALSYN hade använts för farmaceutiska kalciumpreparat, även om det allmänt omfattar sådana farmaceutiska och medicinska produkter som anges i klass 5 i Niceöverenskommelsen. Genom att i invändningsförfarandet enbart

beakta de farmaceutiska kalciumpreparaten, åsidosatte överklagandenämnden artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

- 17 Sökanden anser att det, när det äldre varumärket omfattar ett antal varor och tjänster som till sin beskaffenhet skiljer sig åt, är skäligt att i invändningsförfarandet endast beakta det område inom vilket det över fem år gamla varumärket har använts i syfte att undvika ett oskäligt åberopande av varumärken som omfattar en hel klass eller flera klasser. I den mån den specifika vara för vilken varumärket bevisligen har använts ingår i en bestämd kategori i registreringen, skulle det medföra oproportionerligt begränsande effekter om det endast är denna specifika vara som beaktas vid bedömningen. Så förhåller det sig i förevarande fall med hänsyn till att farmaceutiska kalciumpreparat ingår i kategorin farmaceutiska produkter.
- 18 Sökanden anser att en sådan restriktiv tolkning av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 som överklagandenämnden gjorde är oförenlig med hur äganderätten skall förstås enligt harmoniserad varumärkeslagstiftning. Vidare är den diskriminerande i förhållande till den betydelse som en icke använd registrering, som är mindre än fem år gammal, tillmäts i ett invändningsförfarande.
- 19 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis redogjort för de principer som reglerar bevisningen för att ett varumärke har använts. I det fall ett varumärke har registrerats för samtliga allmänna uppgifter angående benämningarna i en viss klass och använts för vissa varor eller tjänster i nämnda klass, skall varumärket i princip anses ha använts för just dessa varor eller tjänster. Varumärket kan även anses ha använts för en viss underkategori, om det är möjligt att fastställa en sådan, när de specifika varorna eller tjänsterna är tillräckligt likartade. Harmoniseringsbyrån har

emellertid tillagt att den typen av generalisering måste utföras med stor försiktighet och med beaktande av att skyddet för det äldre varumärket endast är motiverat om det verkligen har använts.

- 20 Harmoniseringsbyrån har påpekat att det äldre varumärket är registrerat för "farmaceutiska och medicinska produkter, särskilt kalciumpreparat" och att det enbart har bevisats att varumärket har använts för farmaceutiska kalciumpreparat, då sökanden i sin beskrivning av de varor som varumärket avser själv har angett kalciumpreparat som en separat vara.
- 21 Sökanden kan således inte klandra invändningsenheten och överklagandenämnden för att de, vid prövningen av invändningen, kom fram till att sökandens varumärke enbart skulle anses vara registrerat för farmaceutiska kalciumpreparat. För det fall det äldre varumärket skall anses ha använts för hela kategorin farmaceutiska produkter trots att det endast har använts för en mycket specifik produkt, anser harmoniseringsbyrån att det äldre varumärket skulle åtnjuta ett oskäligt skydd i strid med de principer som uppställs i artikel 43.2 i förordning nr 40/94.
- 22 Det angripna beslutet är enligt harmoniseringsbyrån i alla fall inte bristfälligt, eftersom sökanden vare sig har kritiserat invändningsenhetens beslut i det avseendet eller anfört detta argument vid överklagandenämnden.

Förstainstansrättens bedömning

- 23 Såsom framgår av nionde skälet i förordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att det endast är berättigat att skydda äldre varumärken i den utsträckning som dessa

varumärken faktiskt används. I enlighet med detta föreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 att den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke kan fordra bevisning för att det äldre varumärket verkligen har använts inom det område där det åtnjuter skydd under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av den varumärkesansökan mot vilken invändning görs (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrån — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 34, och av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån — Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 25).

- 24 Enligt regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall bevis om användning utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av det äldre varumärket (domen i det ovannämnda målet VITAKRAFT, punkt 27).
- 25 Det är i förevarande fall klarlagt att det äldre varumärket har registrerats för "farmaceutiska och medicinska produkter, särskilt kalciumpreparat", som ingår i klass 5 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen. Det är även klarlagt att sökanden, på begäran av motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, har bevisat verkligt bruk av det äldre varumärket med stöd av handlingar av vilka det framgår att varumärket i fråga verkligen har använts för saluföring av farmaceutiska produkter, och särskilt kalciumpreparat.
- 26 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, skall emellertid tolkas så att de syftar till att undvika att ett varumärke som bara används delvis kommer i åtnjutande av ett utsträckt skydd utslutande 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 (förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) mot harmoniseringsbyrån — Aladin (ALADIN), REG 2005, s. II-2861, punkt 44).

27 Av ovannämnda bestämmelser 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 (domen i det ovannämnda målet ALADIN, punkt 45).

28 Det skall i det avseendet påpekas att det äldre varumärket har registrerats för "farmaceutiska och medicinska produkter, särskilt kalciumpreparat". Denna beskrivning rymmer uppenbarligen en tillräckligt vid produktkategori, det vill säga farmaceutiska produkter i allmänhet, under vilken kategori det går att inordna olika underkategorier som kan förekomma självständigt. Begreppet farmaceutiska produkter omfattar produkter som är tillräckligt olikartade i fråga om ändamål och slutkonsumenter, beroende på deras särskilda terapeutiska indikationer, deras distributionskanaler och på huruvida de är receptbelagda eller inte, för att man skall kunna dela in dem i underkategorier. Sökanden har för övrigt själv, bland de produkter som varumärket omfattar, separat angett underkategorin "kalciumpreparat".

- 29 Sökanden har således endast bevisat att det äldre varumärket verkligen har använts för en del av de produkter eller tjänster som ingår i en vid produktkategori, som kan omfatta flera självständiga underkategorier.
- 30 Härav följer att överklagandenämnden tillämpade artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt när den vid sin prövning av invändningen enbart beaktade "farmaceutiska kalciumpreparat".
- 31 Denna slutsats påverkas inte av sökandens resonemang.
- 32 Sökanden har inledningsvis påpekat att även om det är skäligt att, i det fall det äldre varumärket omfattar en grupp varor eller tjänster som är av olika beskaffenhet, pröva invändningen enbart med beaktande av det område inom vilket det över fem år gamla varumärket används, i syfte att undvika ett oskäligt återopande av varumärken som avser en hel klass eller flera klasser, är det i vart fall oproportionerligt att begränsa denna prövning till specifika produkter inom en kategori.
- 33 Förstainstansrätten anser för det första att det i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 hänvisas till varor och tjänster och inte till de varukategorier eller varuklasser för vilka varumärket har registrerats. Uttrycket "farmaceutiska kalciumpreparat", som beaktades vid prövningen av invändningen, avser för det andra inte enbart en specifik produkt utan en självständig och tillräckligt vid underkategori, vilket inte kan betraktas som en oproportionerlig begränsning i förevarande fall. Såsom redan har anförts ovan i punkterna 29 och 30 överensstämmer detta ställningstagande med förstainstansrättens rättspraxis.

- 34 Vad beträffar sökandens argument att en sådan restriktiv tolkning av artikel 43.2 i förordning nr 40/94 är diskriminerande i förhållande till den betydelse som en icke använd registrering, som är mindre än fem år gammal, tillmäts i ett invändningsförfarande, nöjer sig förstainstansrätten med att konstatera att det inte föreligger någon diskriminering i den mån de två situationerna inte är lika. Det krävs nämligen inga bevis på att ett varumärke som har registrerats för mindre än fem år sedan verkligen har använts. Syftet med denna femårsperiod är nämligen att möjliggöra ett kommersiellt utnyttjande av varumärket. Enligt artikel 50 i förordning nr 40/94 är det endast om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat som registreringen kan förklaras upphävd till följd av att varumärket inte har använts.
- 35 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas på den första grunden.

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

Parternas argument

- 36 Sökanden har för det första bestritt överklagandenämndens slutsats att produkterna inte är av tillräcklig liknande slag.
- 37 Sökanden anser att de två produktsorterna utgör farmaceutiska produkter som är av liknande slag, framtagna av samma typ av tillverkare och producerade och distribuerade via samma kanaler. Den ena produkten beskrivs utifrån dess aktiva

substans och den andra utifrån dess terapeutiska indikation. Det ankom på motparten i förfarandet vid överklagandenämnden att visa att, trots denna uppenbara likhet, de förutsättningar under vilka de bägge produkterna skrivs ut och konsumeras i själva verket undanröjer all risk för att konsumenten skall konfronteras med bägge produkterna samtidigt. Någon bevisning som talar i denna riktning har emellertid inte förebringats. Inte heller har det bevisats att läkemedelsformen och det sätt på vilket produkterna tillförs kroppen undanröjer all risk för förväxling.

- 38 Sökanden har tillagt att det inte går att utesluta all risk för förväxling enbart genom att konstatera att två farmaceutiska produkter är avsedda att behandla olika åkommor. Det ankom på motparten i förfarandet vid överklagandenämnden att bevisa, och på överklagandenämnden att försäkra sig om, att en och samma patient inte får utskrivet eller kan konsumera båda medicinerna samtidigt. Motparten i förfarandet vid överklagandenämnden och överklagandenämnden underlät att göra detta.
- 39 Sökanden har för det andra gjort gällande att överklagandenämnden underlät att definiera omsättningskretsen och bedöma risken för förväxling hos denna grupp. Det påpekas att omsättningskretsen på läkemedelsområdet består av hela befolkningen, vilket inkluderar dels fackmän inom hälso- och sjukvårdsområdet, såsom läkare, apotekare och sjuksköterskor, dels alla potentiella konsumenter av farmaceutiska produkter, inklusive personer som redan har reducerad visuell, kognitiv eller intellektuell kapacitet och som dessutom kan vara försvagade av sjukdomen.
- 40 Sökanden menar dessutom att risken för att omsättningskretsen skall förväxla produkterna inte endast föreligger vid inköpstillfället. Risken för förväxling efter köpet har sedan länge beaktats i Förenta staterna. Medicinen tas nämligen i regel under en viss tid och patienten får, när han väljer en medicin ur sitt husapotek, inte längre vägledning av någon fackman på hälso- och sjukvårdsområdet.

- 41 Sökanden har för det tredje jämfört de motstående kännetecknen.
- 42 Inledningsvis anför i likhet med överklagandenämnden att kännetecknen CALSYN och GALZIN saknar begreppsmässig innebörd för genomsnittskonsumenten, vilket innebär att de motstående varumärkena har stark särskiljningsförmåga. Sökanden har åberopat domstolens och förstainstansrättens rättspraxis av vilken det framgår att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. Eftersom överklagandenämnden fastställde att varumärket CALSYN är ett arbiträrt varumärke och har särskiljningsförmåga, borde den ha fäst större avseende vid den totala likheten än skillnaderna i detaljer. Överklagandenämnden gjorde emellertid precis tvärtom.
- 43 Sökanden har därmed kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha koncentrerat sin bedömning på skillnader i visuella och fonetiska detaljer mellan de båda varumärkena, när den borde ha jämfört det helhetsintryck som de båda varumärkena ger i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.
- 44 Beträffande den visuella jämförelsen har sökanden påpekat att de båda kännetecknen har lika många bokstäver och är slående lika med hänsyn till att de gemensamma bokstäverna "a" "l" och "n" står i samma ordning. Överklagandenämnden har i det avseendet kritiserats för att inte ha beaktat de visuella likheterna mellan de stora bokstäverna "C" och "G", som endast skiljer sig åt genom ett litet streck som lätt kan utelämnas när bokstaven "G" skrivs för hand. Bokstäverna "s" och "z" är i visuellt hänseende också väldigt lika då deras geometriska former helt enkelt är spegelvända.
- 45 Beträffande den fonetiska jämförelsen har överklagandenämnden kritiserats för sin subtila bedömning av skillnaderna i detalj mellan de båda kännetecknen, som är

omöjliga för omsättningskretsen är särskilja. Det har anförts att bokstäverna "c" och "g" har en mycket likartad klang som inte alltid uppfattas, bland annat av personer med nedsatt hörsel, eller av äldre personer och personer med utländsk härkomst. Detsamma gäller för bokstäverna "s" och "z".

46 Sökanden har vidare kritiserat överklagandenämnden för att på ett godtyckligt sätt ha fastställt att fonemen "yn" och "in" uttalas på olika sätt. Det anføres att kombinationen av bokstäverna "yn" är föga känd i det franska språket, i vilket bokstaven "y" fonetiskt är identisk med bokstaven "i" på så sätt att omsättningskretsen, förutom en minoritet som kan engelska eller känner till de fonetiska regler som harmoniseringsbyrån har hänvisat till, spontant uttalar "yn" på samma sätt som "in". De enda skillnaderna i "lufttryck" mellan bokstäverna "c" och "g" respektive "z" och "s" och eventuellt i uttalet av "yn" och "in" minskar inte på något sätt de fonetiska likheter som, sedda ur ett helhetsperspektiv, föreligger mellan de två varumärkena.

47 Sökanden har slutligen hävdats att man vid en helhetsbedömning måste beakta att de visuella och fonetiska intrycken inte kan bedömas var för sig, eftersom det mänskliga sinnet, för att ett ord och i synnerhet ett arbiträrt sådant skall kunna uttalas, söker visualisera ordet mentalt, varvid motsatsen är lika riktig. Varumärkenas starka fonetiska likhet innebär att en konsument memorerar varumärkena visuellt och skriftligen återger dem på ett mycket likartat sätt när han inte har båda varumärkena framför sig samtidigt. På samma sätt leder en stark visuell likhet till ett likartat uttal när konsumenten stödjer sig på sin visuella minnesbild.

48 Sökanden har slutligen hävdats att överklagandenämnden borde ha konstaterat att likheterna mellan de båda kännetecknen är större än skillnaderna och att

produkterna, trots skillnaderna med avseende på deras terapeutiska indikationer, skall anses vara av liknande slag.

- 49 Harmoniseringsbyrån har för det första angett att den delar sökandens och överklagandenämndens uppfattning i fråga om avgränsningen av omsättningskretsen, det vill säga fackmän inom hälso- och sjukvårdsområdet och den franska allmänheten.
- 50 För det andra har harmoniseringsbyrån bedömt likheten mellan varuslagen. Det har i det avseendet anförts att det framgår av riktlinjerna om invändningsförfaranden att farmaceutiska produkter i regel anses vara varor som i hög utsträckning är av liknande slag, även om graden av varuslagslikhet minskar om de farmaceutiska indikationerna är väldigt olika.
- 51 De produkter som det äldre varumärket CALSYN avser och för vilka dess användning har bevisats utgör farmaceutiska kalciumpreparat. Det framgår av bevisen på användning att produkten CALSYN är en injicerbar kalcitoninlösning som enbart säljs på recept (Förteckning II) och som föreskrivs till patienter som lider av hyperkalcemi (kalciumbrist och progressiv urkalkning av skelettet) och i syfte att behandla sjukdomar som angriper skelettet (i synnerhet Pagets sjukdom, en skelettsjukdom som leder till bendeformationer).
- 52 De farmaceutiska produkterna för behandling av Wilsons sjukdom som avses i den omtvistade ansökan skall användas vid behandling av en ovanlig genetiskt ärftlig sjukdom som innebär att koppar lagras i kroppen. Sådana produkter skrivs ut av läkare och ges ut på recept med hänsyn till deras mycket speciella terapeutiska indikationer.

- 53 Harmoniseringsbyrån har slutligen hävdad att de aktuella produkterna är av liknande slag i den meningen att de utgör farmaceutiska produkter, men i mindre grad med hänsyn till att deras terapeutiska indikationer skiljer sig åt. Överklagandenämndens bedömning i det avseendet är därför korrekt.
- 54 För det tredje har harmoniseringsbyrån jämfört kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.
- 55 Beträffande den visuella jämförelsen påpekas att det finns visuella likheter mellan de motstående kännetecknen, eftersom de har samma antal bokstäver (sex), varav tre är identiska och placerade i samma ordning och på samma plats ("a", "l" och "n") och de stora bokstäverna "G" och "C" respektive bokstäverna "z" och "s" liknar varandra. Bokstaven "y" i det äldre varumärket skiljer emellertid kännetecknen åt, såsom överklagandenämnden har påpekat.
- 56 Beträffande den fonetiska bedömningen har harmoniseringsbyrån gjort gällande att de två kännetecknen är tvåstaviga och att stavelserna "cal" och "gal" respektive "zin" och "syn" ligger väldigt nära varandra. På franska kan ändelserna "in" och "yn" utan åtskillnad uttalas [in] (som i orden *sinistre* och *sinusite*, eller som i orden *synonyme*, *synergie*) eller [ë] (som i orden *sincère*, *singe* och *lapin* eller som i orden *synthèse* och *syndicat*), eftersom vokalerna "y" och "i" följer samma uttalsregler. Harmoniseringsbyrån överlåter åt förstainstansrätten att uttala sig om överklagandenämndens fonetiska bedömning.
- 57 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen av kännetecknen anser harmoniseringsbyrån, i likhet med vad överklagandenämnden har angett, att varumärkena

saknar innebörd för omsättningskretsen, varför det inte går att dra någon slutsats i det avseendet.

58 Harmoniseringsbyrån har mot bakgrund av de visuella och fonetiska likheterna kommit fram till att kännetecknen liknar varandra ur ett helhetsperspektiv.

59 För det fjärde har harmoniseringsbyrån gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling. Till att börja med hänvisas till rättspraxis av vilken det framgår att låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt. Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling antas genomsnittskonsumenten, enligt harmoniseringsbyrån, vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Det skall emellertid beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken typ av varor eller tjänster det är fråga om.

60 Vidare anförs att genomsnittskonsumenten i regel är mer uppmärksam på receptbelagda farmaceutiska produkter än på receptfria sådana, eftersom graden av uppmärksamhet dessutom kommer av produktens farmaceutiska indikationer. Harmoniseringsbyrån har i förevarande fall påpekat att de aktuella farmaceutiska produkterna är receptbelagda, vilket innebär att man i likhet med överklagandenämnden kan utgå ifrån att konsumenternas uppmärksamhet ligger på en ganska hög nivå.

61 Harmoniseringsbyrån överlåter slutligen åt förstainstansrätten att bedöma huruvida likheten mellan kännetecknen och mellan varuslagen innebär risk för förväxling hos de franska konsumenterna.

Förstainstansrättens bedömning

- 62 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras ”om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”. Vidare skall med äldre varumärken enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 förstås varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 63 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling, det vill säga huruvida 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, skall en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkterna 16 och 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 17 och 18, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 25 och 26).
- 64 Vid denna helhetsbedömning föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varuslagslikhet och omvänt (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17, i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och i det ovannämnda målet Fifties, punkt 27).
- 65 Det äldre varumärket i förevarande fall är registrerat i Frankrike. Vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall därför den franska omsättningskretsens uppfattning beaktas.

- 66 Då de aktuella produkterna utgörs av farmaceutiska produkter består vidare omsättningskretsen av dels medicinska fackmän, dels patienter i egenskap av slutkonsumenter (förstainstansrättens dom av den 22 september 2005 i mål T-130/03, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Biofarma (TRAVATAN), REG 2005, s. II-3859, punkt 49, och av den 17 november 2005 i mål T-154/03, Biofarma mot harmoniseringsbyrån — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), REG 2005, s. II-4743, punkt 46).
- 67 Sökanden kan därför inte vinna framgång med sitt påstående att överklagandenämnden underlät att avgränsa omsättningskretsen. Det framgår nämligen tydligt av punkt 10 i det angripna beslutet att överklagandenämnden, sedan den hänvisat till den franska konsumenten, fastställde att omsättningskretsen bestod av "såväl läkemedelskonsumenter som medicinska fackmän". Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden gjorde en korrekt avgränsning av omsättningskretsen.
- 68 Bedömningen av varuslagslikheten skall ske med beaktande av samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan dessa varor. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).
- 69 Det påpekas att överklagandenämnden fann att de motstående varorna var farmaceutiska produkter båda två, och att de därför var av liknande slag. Skillnaden bestod i att de inte hade samma terapeutiska indikationer. Även sökanden har vitsordat detta genom att påstå att farmaceutiska produkter i regel skall anses vara av liknande slag, men att produkterna i fråga är tänkta att behandla olika åkommor.

Det framgår av sökandens skrivelser att överklagandenämndens bedömning endast ifrågasätts med avseende på graden av likhet.

- 70 Förstainstansrätten nöjer sig med att påpeka att de aktuella produkterna är av samma art (farmaceutiska produkter), har samma syfte (behandling av hälsoproblem hos människor), har samma tilltänkta köpare (medicinska fackmän och patienter), saluförs genom samma distributionskanaler (i allmänhet apotek) och är av sådant slag att de eventuellt kompletterar varandra. Skillnaden dem emellan ligger dock i att de inte har samma terapeutiska indikationer.
- 71 Eftersom likheterna mellan varuslagen överväger skillnaderna, fastställer förstainstansrätten att det, såsom överklagandenämnden med rätta gjorde i det angripna beslutet, föreligger en viss grad av likhet mellan de ifrågavarande varuslagen.
- 72 Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se 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 47 och där angiven rättspraxis).
- 73 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen påpekas att överklagandenämnden kom fram till att de motstående varumärkena saknade begreppsmässig innebörd för genomsnittskonsumenten och att sökanden inte har ifrågasatt denna slutsats.

Förstainstansrätten anser att överklagandenämndens bedömning är korrekt då de motstående kännetecknen inte är betydelsebärande.

- 74 Vad den visuella bedömningen beträffar påpekar förstainstansrätten att de båda kännetecknen är rena ordmärken bestående av samma antal bokstäver (sex), varav tre är identiska och står i samma ordning och på samma plats ("a", "l" och "n"). De stora bokstäverna "G" och "C" liknar dessutom varandra, på så sätt att det inte går att utgå ifrån att den första bokstaven i vart och ett av kännetecknen drar till sig konsumentens blick. Tvärt emot vad överklagandenämnden angav konstaterar förstainstansrätten dessutom att bokstäverna "z" och "s" liknar varandra. Det är riktigt såsom överklagandenämnden angav att bokstaven "y" i det äldre varumärket drar till sig blicken för att den så sällan förekommer i det franska språket. Denna egenhet räcker dock inte i sig för att kännetecknen skall anses klart olika. Förstainstansrätten anser att det i ett helhetsperspektiv föreligger visuell likhet mellan de två kännetecknen.
- 75 Vad slutligen gäller den fonetiska jämförelsen påpekar förstainstansrätten att de båda kännetecknen är tvåstaviga och att de första stavelserna "cal" och "gal" i vart och ett av kännetecknen uttalas på ett likartat sätt, eftersom de två konsonanterna "c" och "g" har liknande klang. I motsats till vad överklagandenämnden angav påpekar förstainstansrätten att fonemen "yn" och "in" på franska ofta uttalas på samma sätt. Förstainstansrätten anser därför att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till en felaktig bedömning när den kom fram till att de motstående kännetecknen skilde sig åt i fonetiskt hänseende.
- 76 Förstainstansrätten anser därför att det i ett helhetsperspektiv föreligger likhet mellan de två kännetecknen och att överklagandenämnden följaktligen gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning genom att fastställa att de motstående kännetecknen skilde sig åt, särskilt i fonetiskt hänseende.

- 77 När det gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling påpekar förstainstansrätten att överklagandenämnden ansåg att, även om det föreligger en viss likhet mellan varuslagen och mellan varumärkena, är denna likhet inte så stor att det föreligger någon risk för förväxling av de produkter som saluförs under vart och ett av dessa varumärken. För att komma fram till denna slutsats fann överklagandenämnden bland annat att, mot bakgrund av produkternas beskaffenhet, omsättningskretsen, som består av såväl läkemedelskonsumenter som medicinska fackmän, är särskilt uppmärksam på de kännetecken som identifierar produkterna.
- 78 Det framgår av fast rättspraxis att i samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Det skall enligt samma rättspraxis även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
- 79 Förstainstansrätten anser att frågan om hur uppmärksam genomsnittskonsumenten är på farmaceutiska produkter måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet, däribland den aktuella produktens terapeutiska indikationer. Förstainstansrätten anser även att receptbelagda läkemedel, såsom dem i förevarande mål, i regel ägnas större uppmärksamhet, med hänsyn till att de skrivs ut av läkare och därefter kontrolleras av den apotekare som lämnar ut dem till konsumenten.
- 80 Enbart det förhållandet att omsättningskretsen antas bestå av särskilt uppmärksamma personer utesluter inte, mot bakgrund av den likhet som föreligger

mellan de motstående produkterna och kännetecknen, att allmänheten kan tro att varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Förstainstansrätten anser att överklagandenämndens slutsats att det inte föreligger risk för förväxling grundar sig på ett felaktigt antagande, nämligen att kännetecknen klart skiljer sig från varandra, bland annat i fonetiskt hänseende, och att dessa skillnader kompenserar för likheterna mellan varuslagen. Denna bedömning kan inte godtas eftersom, såsom redan har angetts ovan i punkterna 74 och 75, de motstående kännetecknen uppvisar stora visuella och fonetiska likheter.

81 Förstainstansrätten anser därför, i motsats till vad som fastställdes i det angripna beslutet, att mot bakgrund av varuslagslikheten och den visuella och fonetiska varumärkeslikheten är skillnaderna mellan kännetecknen vid en helhetsbedömning inte tillräckliga för att undanröja risken för förväxling hos omsättningskretsen.

82 Av det ovanstående följer att talan skall vinna bifall på sökandens andra grund, under vilken det har gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Det angripna beslutet skall således ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

83 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 på så sätt att överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras, skall sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 7 september 2004 (ärende R 295/2003-4) ogiltigförklaras.**

- 2) **Harmoniseringsbyrån förpliktas att bära sin rättegångskostnad och att ersätta sökandens rättegångskostnad.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 2006.

E. Coulon

M. Vilaras

Justitiesekreterare

Ordförande