

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 december 2004 *

I mål T-8/03,

El Corte Inglés SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten J. Rivas Zurdo,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Bullock och O. Montalto, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, intervenient vid förstainstansrätten, var

Emilio Pucci Srl, Florens (Italien), företrätt av advokaterna P.L. Roncaglia, G. Lazzeretti och M. Boletto,

* Rättegångspråk: italienska.

angående en talan mot det beslut som har fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 3 oktober 2002 (de förenade ärendena R 700/2000-4 och R 746/2000-4) avseende en invändning från innehavaren av de nationella figurmärkena EMIDIO TUCCI mot registrering av figurmärket EMILIO PUCCI som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 9 juni 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Intervenienten ingav den 1 april 1996, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

- 2 Det sökta varumärket är det nedan återgivna figurmärket EMILIO PUCCI.



- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 18, 24 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

- Klass 3 "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdpreparat, tandkrämer."

- Klass. 18 "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror."

- Klass. 24: "Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar."

- Klass 25: "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader."

- 4 Denna ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 25/1998 den 6 april 1998.
- 5 Den 3 juli 1998 framställde sökanden en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 med avseende på samtliga varor som avsågs i varumärkesansökan.
- 6 Till stöd för sin invändning åberopade sökanden att det förelåg en sådan risk för förväxling som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 med olika nationella varumärken som sökanden var innehavare av och bland annat med två varumärken som utgjordes av det nedan återgivna figurkännetecknet EMIDIO TUCCI:



Dessa båda varumärken omfattas av följande varumärkesregistreringar i Spanien:

- Registrering nr 1908876 av den 5 december 1994 för varor som omfattas av klas. 3 ("blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål, parfymer; eteriska oljor; kosmetika, hårvårdpreparat, tandkrämer").
- Registrering nr 855782 av den 30 maj 1984 för varor som omfattas av klass 25 ("kläder; inbegripet stövlar; skor och morgontofflor").

- 7 Sökanden gjorde vidare gällande att de ovannämnda varumärkena var kända i Spanien och att den som utan skälig anledning använde det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av dessa varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé, eller att en sådan användning var till förfång för dessa varumärken i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 8 Den 20 april 2000 beslutade invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån på grundval av endast de båda spanska varumärken som anges ovan i punkt 6
- att delvis godta invändningen och att därmed vägra registrering av det sökta varumärket med avseende på samtliga varor som omfattas av klasserna 3 och 25 samt med avseende på en del av de varor som omfattas av klass 18 ("läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor"), och att
 - ogilla invändningen och därmed bevilja registrering av det sökta varumärket med avseende på varorna "paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror" som omfattas av klass 18 samt för alla varor som omfattas av klass 24.
- 9 Både intervenienten och sökanden överklagade överklagandenämndens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94. Intervenienten överklagade beslutet till den del det avsåg att registrering av det sökta varumärket delvis vägrades och sökanden överklagade beslutet med anledning av att invändningen delvis ogillats.
- 10 Fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avgjorde de båda ärendena, som förenats med stöd av artikel 7.1 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av

den 5 februari 1996 om processordningen för överklagningsnämnderna vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11), genom beslut av den 3 oktober 2002 (förenade ärendena R 700/2000-4 och R 746/2000-4) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket delgavs sökanden den 7 november 2002. Fjärde överklagande-nämnden beslutade att

- upphäva invändningsenhetens beslut i den del det innebar att invändningen godtogs och således att varumärkesansökan avslogs med avseende på varorna "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor" som omfattas av klass 18, och att

- ogilla överklagandet och fastställa invändningsenhetens beslut med avseende på de varor som omfattas av klasserna 3, 24 och 25 samt varorna "paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror" som omfattas av klass 18.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den del det innebär att intervenientens överklagande delvis bifalls och sökandens överklagande ogillas och varumärkesansökan bifalls med avseende på varor som omfattas av klasserna 18 och 24,

- avslå varumärkesansökan med avseende på alla varor som avses i denna ansökan och som omfattas av klasserna 18 och 24,

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Varumärkesbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

13 Till stöd för sina yrkanden har sökanden åberopat en huvudgrund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och en andrahandsgrund avseende åsidosättande av artikel 8.5 i denna förordning.

Huvudgrunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

14 Sökanden har hävdatt att det, tvärtemot vad överklagandenämnden funnit i det ifrågasatta beslutet, i förevarande fall föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

- 15 Det föreligger först och främst en stor snarlikhet, gränsande till identitet, mellan de motstående kännetecknen.
- 16 Det föreligger för det andra ett uppenbart och mycket nära samband mellan de varor som de äldre varumärkena avser och som omfattas av klass 3 och i synnerhet klass 25, och de varor som avses i varumärkesansökan och som omfattas av klasserna 18 och 24. Sökanden har betonat att samtliga dessa klasser ingår i mode- och textilsektorn, vare sig det är fråga om kläder i sig, tyger för framställning av kläder, accessoarer eller kosmetika. Dessa varor är oupplösligt förenade med skönhet, kroppsvård, utseende och personlig framtoning. De ifrågavarande varorna saluförs genom samma distributionskanaler, vilket innebär att konsumenterna oundvikligen förknippar dem med varandra och anser att varorna har samma kommersiella ursprung. I sitt beslut av den 20 april 2000 fann invändningsenheten i övrigt att klasserna 18 och 25 kunde förknippas med varandra under vissa förutsättningar, bland annat om varumärket EMIDIO TUCCI hade "hög särskiljningsförmåga".
- 17 Sökanden har för det tredje erinrat om att en helhetsbedömning av förväxlingsrisken i vart fall skall göras vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C- 251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22) och att härvid såväl den höga särskiljningsförmågan hos äldre varumärken som samspelet mellan varuslagslikhet och märkeslikhet skall beaktas.
- 18 I fråga om den första av ovannämnda punkter har sökanden erinrat om att, eftersom risken för förväxling är större ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga dessutom åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

- 19 Med avseende på den andra av ovannämnda punkter har sökanden erinrat om att den omständigheten att en helhetsbedömning skall göras av risken för förväxling tyder på att ett visst samspel föreligger mellan de faktorer som skall beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som dessa avser. Om ifrågakvarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta därför kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och målet i det ovan i punkt 18 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19).
- 20 Sökanden har i förevarande mål hävdad att med hänsyn till att en hög särskiljningsförmåga föreligger hos de äldre varumärkena och vidare till att de motstående varumärkena är nästan identiska, vilket gör det möjligt att beakta en lägre grad av varuslagslikhet, leder det ovannämnda samspelet till att det sökta varumärket inte kan registreras med avseende på varorna i klasserna 18 och 24.
- 21 Varken harmoniseringsbyrån eller intervenienten har bestritt att det föreligger en stor likhet mellan de motstående kännetecknen.
- 22 Vad beträffar likheten mellan de varor som avses i varumärkesansökan har harmoniseringsbyrån gjort åtskillnad mellan, å ena sidan, varorna "läder och läderimitationer, djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror" som omfattas av klass 18 och varorna i klass 24 (nedan kallade varorna i grupp ett) och, å andra sidan, följande varor som omfattas av klass 18: "läder och läderimitationer, ej ingående i andra klasser" (nedan kallade varorna i grupp två).
- 23 Harmoniseringsbyrån delar, med avseende på varorna i grupp ett, överklagandena nämndens mening att det normalt inte föreligger någon likhet mellan dessa varor och de varor som omfattas av klasserna 3 och 25 och som avser sökandens äldre varumärken.

- 24 Beträffande varorna i grupp två har harmoniseringsbyrån anfört att överklagandenämnden, i sin bedömning av likheten mellan dessa varor och de varor som omfattas av klass 25 och som ett av sökandens äldre varumärken avser, endast förefaller ha beaktat att dessa varor är av skilda slag och har olika ändamål, men inte uttalat sig om huruvida något ytterligare samband föreligger mellan dem.
- 25 Varorna i grupp två inbegriper emellertid läderaccessoarer och läderimitationer, såsom väskor och handväskor av olika slag, börsar, plånböcker och så vidare, och allmänheten uppfattar enligt harmoniseringsbyrån normalt att dessa har ett nära samband med kläder och skor som omfattas av klass 25, i egenskap av komplement. Det är allmänt känt att i synnerhet kvinnor fäster stor uppmärksamhet vid valet av väskor och handväskor och fäster vikt vid att dessa passar med vissa slag av kläder och skor.
- 26 Harmoniseringsbyrån har härvid åberopat invändningsenhetens beslutspraxis och särskilt två beslut, enligt vilka "handväskor" respektive "läderartiklar, läderimitationer och väskor" utgör komplement till "kläder och skor", eftersom konsumenterna i allt väsentligt uppfattar dessa varor, som omfattas av klass 18, som accessoarer till kläder och skor, som omfattas av klass 25. Denna beslutspraxis har upprepats i de riktlinjer för invändningsförfarandet som antogs av harmoniseringsbyråns ordförande den 10 maj 2004.
- 27 Med hänsyn till vad ovan anförts har harmoniseringsbyrån förklarat att den överlämnar åt förstainstansrätten att bedöma huruvida det föreligger ett samband mellan de ifrågakvarande varorna.

- 28 Enligt intervenienten skall tvärtom, i förevarande fall, den allmänna regel tillämpas som överklagandenämnden angett, vilket innebär att de varor som omfattas av klasserna 18 och 24 och de varor som omfattas av klasserna 3 och 25 normalt sett inte skall anses likna varandra på grund av skillnaderna mellan deras art, ändamål, användningssätt, distributionssätt och det sätt på vilket de saluförs.
- 29 Det är endast möjligt att göra undantag från denna regel i vissa särskilda fall, som till exempel när ett textilföretag blivit i viss mån väl känt för sina tyger och beslutat att dra nytta av framgången genom att utvidga sin verksamhet till tillverkning av kläder. I ett sådant fall förknippar konsumenten dessa varor med det företag som är ensamt om att tillverka dem.
- 30 Ett sådant särskilt samband föreligger inte i förevarande fall, eftersom sökanden aldrig använt varumärket EMIDIO TUCCI utanför den särskilda sektorn herrkläder.
- 31 Med avseende på helhetsbedömningen av förväxlingsrisken som delvis innefattar en bedömning av den påstått höga särskiljningsförmågan hos de äldre varumärkena, anser harmoniseringsbyrån och intervenienten att överklagandenämnden haft fog för att fastslå att den bevisning sökanden förebringat varit otillräcklig.
- 32 Vad å andra sidan avser beaktandet av principen om samspel anser harmoniseringsbyrån, utan att detta påverkar det förbehåll som angetts ovan i punkterna 24–27 med avseende på varorna i grupp två, att överklagandenämnden haft fog för att anföra att samband, och till och med ett svagt sådant, saknas mellan de varor som omfattas av klasserna 18 och 24, som avses i varumärkesansökan respektive de varor som omfattas av klass 3 och i synnerhet klass 25, som de äldre varumärkena avser.

Förstainstansrättens bedömning

- 33 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kan det sökta varumärket, 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 för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
- 34 Med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs i artikel 8.2 a ii i samma förordning att, i fråga om varumärken som har registrerats i en medlemsstat, avses med äldre varumärken sådana varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 35 Sökanden har i förevarande fall grundat sin invändning på fyra nationella varumärken, nämligen de två spanska varumärken som anges ovan i punkt 6 och två andra varumärken som registrerats i Spanien den 5 december 1996 under nr 2027132, med avseende på varor som omfattas av klass 18, respektive den 20 november 1997 under nr 2092894, med avseende på varor som omfattas av klass 24. Sökanden har under förhandlingen yrkat att även de sistnämnda varumärkena skall beaktas i förevarande mål. Det är härvid tillräckligt att i likhet med invändningsenheten konstatera att ansökan för de ovannämnda varumärkena gjordes den 6 maj 1996 respektive den 19 maj 1997, medan ansökan om gemenskapsvarumärke ingavs den 1 april 1996. Endast de båda varumärken som angetts ovan i punkt 6 kan därför anses vara äldre varumärken i den mening som avses i den bestämmelse som angetts i föregående punkt och endast dessa kan därför beaktas vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Dessa båda äldre varumärken har registrerats i Spanien som därför utgör det relevanta området vid tillämpningen av ovannämnda bestämmelse. Med hänsyn till det slag av varor som dessa varumärken avser utgörs den relevanta målgruppen av slutkonsumenterna.

- 36 Enligt fast rättspraxis föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att de ifrågavarande varorna eller tjänsterna härrör från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 37 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med ledning av den uppfattning den relevanta målgruppen har av de ifrågavarande varorna och tjänsterna och med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i fallet, bland annat samspelet mellan likheter mellan kännetecknen och likheter mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där citerad rättspraxis).
- 38 I förevarande fall har varken harmoniseringsbyrån eller intervenienten bestritt överklagandenämndens bedömning att de motstående kännetecknen är likartade i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 39 Förstainstansrätten skall därför undersöka om den grad av likhet som föreligger mellan de ifrågavarande varorna, nämligen å ena sidan de varor som de äldre varumärkena avser och som omfattas av klasserna 3 och 25 och å andra sidan de varor som avses i varumärkesansökan och som omfattas av klasserna 18 och 24, är tillräckligt hög för att en förväxlingsrisk skall anses föreligga mellan varumärkena.
- 40 Förstainstansrätten anger i detta sammanhang först och främst, såsom framgår av regel 2.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1), att klassificering av varor och tjänster i enlighet med Niceöverenskommelsen används uteslutande för administrativa ändamål. Varor får därför inte bedömas vara olika varandra endast på den grunden att såsom i förevarande fall de klassificeras i olika klasser enligt denna klassificering.

- 41 Förstainstansrätten erinrar härefter om att enligt fast rättspraxis skall samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna beaktas vid bedömningen av om förevarande varor liknar varandra. Bland dessa faktorer ingår bland annat varornas art, vem de är avsedda för, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet Canon, punkt 23, och förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån — Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 32).
- 42 I förevarande fall är därför den av sökanden anförda omständigheten att alla de ifrågavarande varorna är förenade med skönhet, kroppsvård, utseende och personlig framtoning, även om detta kan visas, inte tillräcklig för att dessa varor skall kunna anses likartade om de i övrigt skiljer sig avsevärt åt med avseende på alla relevanta omständigheter som kännetecknar sambandet mellan dem.
- 43 Harmoniseringsbyrån har härvid med fog anført att varorna i klass 18 är av annat slag och har ett annat ändamål än de varor i klasserna 3 och 25 som sökandens äldre varumärken avser. Sökanden har inte på allvar bestritt att dessa skillnader föreligger beträffande varorna i klass 3. Varorna i klass 25 används emellertid till att täcka och klä olika delar av kroppen, medan varorna i klass 18 används till att transportera föremål eller att dekorera med eller utgör råvaror för tillverkare av artiklar av läder och läderimitationer. De tillverkas vanligen av olika tillverkare och saluförs genom olika distributionskanaler. Den omständigheten att sådana varor som väskor och paraplyer kan saluföras i samma affärslokaler, såsom varuhus och stormarknader, som kläder och skor är inte särskilt betydelsefull i detta avseende, eftersom varor av mycket olika slag återfinns på sådana försäljningsställen och eftersom konsumenterna inte för den skull automatiskt anser att de har samma ursprung. Det föreligger inte heller något konkurrensförhållande mellan dessa varor.
- 44 På samma sätt skiljer sig vävnader och textila produkter i klass 24 från kläder och skor i klass 25 av många olika skäl, bland annat beträffande varornas art, vem de är

avsedda för, ursprung och distributionskanaler. Överklagandenämnden hade därför fog för att i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet ange att det endast är i särskilda fall, nämligen när en tygproducent utnyttjar den omständigheten att hans eget varumärke är välkänt och beslutar att utvidga sin verksamhet till att omfatta tillverkning av kläder, som samma varumärke används med avseende på färdiga varor (kläder) och halvfabrikat (tyger till kläder). Det framgår inte av de handlingar sökanden ingivit att detta är fallet i förevarande mål.

- 45 Förstainstansrätten finner därför att de varor som omfattas av klasserna 18 och 24 på intet sätt har ett "uppenbart och mycket nära samband" med de varor som omfattas av klasserna 3 och 25 och att de normalt inte företer tillräckliga likheter med de sistnämnda varorna för att medföra att målgruppen riskerar att förväxla dem med avseende på det kommersiella ursprunget, även om känneteckenslikhet föreligger.
- 46 Förstainstansrätten skall emellertid mer i detalj undersöka harmoniseringsbyråns uppfattning att de varor bland varorna i klass 18 som kallas varorna i grupp två, såsom väskor, handväskor, plånböcker, börsar och andra accessoarer av detta slag, i egenskap av komplement har ett sådant nära samband med kläder och skor i klass 25 att dessa varor eventuellt skulle kunna anses vara likartade i den mening som avses i domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet Canon.
- 47 Enligt den definition som harmoniseringsbyrån har givit i punkt 2.6.1 i de riktlinjer för invändningsförfarandet som angetts ovan i punkt 26 är kompletterande varor sådana mellan vilka det föreligger ett nära samband i den meningen att den ena varan är oundgänglig eller väsentlig vid användningen av den andra, vilket innebär att konsumenterna kan komma att tilltro samma företag ansvar för tillverkningen av båda varorna.
- 48 I förevarande fall har harmoniseringsbyrån emellertid inte styrkt och inte ens påstått att det föreligger ett sådant komplementförhållande mellan varorna i grupp två och

de varor som omfattas av klass 25. Harmoniseringsbyrån förefaller snarare ha menat att varorna kompletterar varandra på ett estetiskt och därmed subjektivt plan beroende på konsumenternas vanor och preferenser vilka kan ha sin grund i tillverkarnas marknadsföringsåtgärder eller i modedefenomen. Förstainstansrätten anger vidare att detta komplementförhållande enligt harmoniseringsbyråns uppfattning inte förefaller ha uppnått en sådan nivå att den utgör ett verkligt estetiskt "behov" i den meningen att konsumenterna anser att det är ovanligt eller störande att någon bär en väska som inte passar ihop med dennes kläder eller skor.

- 49 I förevarande fall har inga konkreta omständigheter som skulle ha kunnat läggas till grund för en bedömning av huruvida harmoniseringsbyråns uppfattning var välgrundad emellertid diskuterats vid överklagandenämnden och dessutom har harmoniseringsbyrån inte ens framlagt sådana omständigheter i samband med förevarande förfarande.
- 50 Harmoniseringsbyrån har på sin höjd gjort gällande att det är "troligt" att konsumenterna och särskilt kvinnorna anser att varorna i grupp två, och närmare bestämt handväskorna är "accessoarer" till ytterkläder och till och med till skor. Enligt harmoniseringsbyrån det nämligen "normalt" att en väsentlig del av allmänheten anser sådana varor vara "kompletterande accessoarer", eftersom de kombineras noggrant med ytterkläder och skor och att de "mycket väl kan" levereras av samma tillverkare eller av tillverkare som har band till varandra.
- 51 Det skall först och främst konstateras att dessa förklaringar antingen vilar på lösa antaganden eller i viss mån uttryckts på ett spekulativt eller hypotetiskt sätt.
- 52 I både de riktlinjer för invändningsförfarandet och de båda beslut från invändningsenheten som harmoniseringsbyrån har åberopat anges att det inte är vanligt att å ena sidan handväskor och å andra sidan kläder och skor levereras av samma tillverkare eller av tillverkare som har band till varandra.

- 53 Under dessa förhållanden finner förstainstansrätten inte att det är lämpligt att enbart på grundval av harmoniseringsbyråns odetaljerade påståenden ifrågasätta överklagandenämndens bedömning av varuslagslikheten.
- 54 Som en omständighet som skall beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken har sökandebolaget även åberopat att dess äldre varumärke har en särskiljningsförmåga som överstiger det normala (se ovan punkterna 17, 18 och 20).
- 55 Såsom invändningsenheten med fog angett (se punkt III.B.4 i invändningsenhetens beslut av den 20 april 2000) är det äldre varumärkets särskilt stora särskiljningsförmåga, antingen denna beror på varumärkets inneboende egenskaper eller på att det är känt på marknaden, nämligen en av de särskilda omständigheter i samband med vilka de estetiska samband som kan föreligga mellan varorna i grupp två och varorna i klass 25, på grund av att de förstnämnda kan vara accessoarer till de senare, kan vara avgörande vid bedömningen av förväxlingsrisken.
- 56 Sökandebolaget har emellertid inte anfört några omständigheter eller argument till stöd för påståendet att dess äldre varumärken har särskiljningsförmåga i sig. Under dessa omständigheter måste ovannämnda påstående underkännas.
- 57 Invändningsenheten har i och för sig fastställt att dessa varumärken har hög särskiljningsförmåga på grund av att de är kända på marknaden. Såsom kommer att visas nedan i punkterna 67 och följande, hade emellertid överklagandenämnden med hänsyn till den bevisning sökanden förebringat å andra sidan fog för att inte godta denna särskiljningsförmåga.

- 58 Sökandebolaget kan därför inte göra gällande att dess äldre märken har en hög särskiljningsförmåga.
- 59 Det framgår av vad ovan angetts att överklagandenämnden inte gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att det inte förelåg någon risk för förväxling i förevarande fall på grund av att de ifrågavarande varorna inte var likartade. Talan kan därför inte bifallas på sökandens huvudgrund, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Andrahandsgrunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 60 Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 borde ha underlåtit att registrera det sökta varumärket, även om det inte föreligger något samband mellan å ena sidan de varor i klass 3 och i synnerhet klass 25 som de äldre varumärkena avser och å andra sidan de varor i klasserna 18 och 24 som avses i varumärkesansökan.
- 61 I förevarande fall är det nämligen obestridligt att de äldre nationella varumärkena EMIDIO TUCCI åtnjuter renommé i den berörda medlemsstaten, eftersom en avsevärd del av den berörda allmänheten känner till dem och eftersom de har stor särskiljningsförmåga, bland annat inom sektorn för herrkläder, vilket invändningsenheten för övrigt angett i sitt beslut av den 20 april 2000.

- 62 Sökanden har härvid åberopat den bevisning som förebringats under förfarandet inför harmoniseringsbyrån.
- 63 Sökanden har vidare förebringat ny bevisning i form av handlingar och vittnesmål, bland annat en begäran om upplysningar ställd till det spanska patent- och registreringsverket, med avseende på vilka varumärken denna myndighet registrerat i olika klasser av det internationella klassificeringssystemet och vidare nya fotografier, broschyrer, skriftliga uttalanden, annonser, tidskrifter och nytt reklam-material.
- 64 Enligt sökandebolaget skulle registrering av det sökta varumärket med avseende på varor som omfattas av klasserna 18 och 24 innebära missbruk av den särskilda särskiljningsförmåga som dess äldre varumärken tillerkänts.
- 65 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att överklagandenämnden med fog funnit att den bevisning som sökanden förebringat till stöd för sin invändning varit otillräcklig för att styrka att varumärkena EMIDIO TUCCI har stor särskiljningsförmåga vid bedömning av förväxlingsrisken och för att styrka att dessa varumärken var väl kända i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 66 Harmoniseringsbyrån anser att den nya bevisning som sökanden åberopat till stöd för sin talan inte kan förebringas för första gången vid förstainstansrätten.

Förstainstansrättens bedömning

- 67 Det framgår av domstolens rättspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i rådets första 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 detsamma som innehållet i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, att ett äldre nationellt varumärke, för att uppfylla kravet på renommé, skall vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor skall samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, *General Motors*, REG 1999, s. I-5421, punkterna 26 och 27).
- 68 Invändningsenheten har i förevarande mål gjort åtskillnad mellan varumärkets renommé och en särskiljningsförmåga hos varumärket som är större än normalt på grund av att detta är känt på marknaden. Domstolen anger, utan att det är nödvändigt att avgöra huruvida denna åtskillnad skall godtas, att det för att ett varumärke skall förvärva en särskiljningsförmåga som överstiger vad som är normalt på grund av att det är känt på marknaden med nödvändighet fordras att detta varumärke är känt av åtminstone en betydande del av målgruppen.
- 69 Eftersom ett varumärke endast kan åtnjuta renommé om det åtminstone är känt på marknaden, gäller följande överväganden både med avseende på bedömningen av påståendet att sökandens äldre varumärken är kända i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och med avseende på bedömningen av påståendet att dessa varumärken har en särskiljningsförmåga som överstiger vad som är normalt på grund av att de är kända på marknaden i samband med bedömningen av förväxlingsrisken i enlighet med artikel 8.1 b i denna förordning (se ovan punkterna 54 och följande).

70 I förevarande mål framgår av handlingarna i målet att sökanden vid invändningsenheten och därefter vid överklagandenämnden förebringat följande bevisning för att styrka att bolagets äldre nationella varumärken var kända och att dessa förvärvat en "särskiljningsförmåga som översteg det normala" på grund av att de var kända på marknaden:

— Tretton fotokopior av reklam för kläder av märket EMIDIO TUCCI som publicerats år 1998 i olika spanska tidningar och tidskrifter (Tribuna, Tiempo, Epoca, El País och El Mundo).

— Sju brev från olika förlag (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna och PCM), vilka skrivits år 1999 och i vilka intygas att reklam gjorts för kläder av märket EMIDIO TUCCI "under de senaste fem åren", det vill säga i bästa fall mellan år 1994 och år 1998, i de medier som de ifrågavarande förlagen representerade.

— En videokassett med ett flertal reklaminslag, tillsammans med ett intyg om att dessa inslag sänts i TV (Tele Cinco) "mellan år 1994 och år 1999".

71 När överklagandenämnden bedömde denna bevisning fann den följande:

— Fotokopiorna av den reklam som publicerats i spansk press år 1998 har tillkommit efter det att den ifrågavarande ansökan om gemenskapsvarumärke gjordes (den 1 april 1996) och är därför irrelevanta vid bedömningen av om det äldre nationella varumärket vid denna tidpunkt uppnått en hög särskiljningsförmåga på grund av att det var känt på marknaden.

- Den största delen av de intyg som ingivits av olika mediechefer har en sådan lydelse att det inte går att avgöra om och i vilken omfattning de äldre märkena har varit föremål för reklam före den avgörande dagen den 1 april 1996. Endast i två av dessa intyg, nämligen i dem som ingivits av de ansvariga för tidskrifterna *Epoca* och *Tribuna*, anges relevanta tidpunkter, under tiden mellan åren 1994 och 1995, när ett av dessa varumärken varit föremål för reklamåtgärder.

- Samma invändning gäller med avseende på videokassetten.

- Sökanden har inte avgett några upplysningar avseende omsättningen för de varor som försetts med dessa varumärken eller avseende vilka investeringar som gjorts för marknadsföringen av dem under den relevanta tiden.

72 Med beaktande av handlingarna i målet skall dessa slutsatser godtas.

73 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har därför i likhet med överklagandenumnden haft fog för att anse att sökanden under det administrativa förfarandet inte i tillräcklig mån styrkt den höga särskiljningsförmåga dennes äldre varumärken påstås ha till följd av att de är kända på marknaden och därmed påståendet att de åtnjuter renommé, eftersom denna bevisning inte innehöll några tillräckligt detaljerade eller kontrollerbara objektiva omständigheter som möjliggjorde en bedömning av den marknadsandel varumärkena EMIDIO TUCCI hade i Spanien eller i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt område och hur länge varumärkena använts samt hur stora investeringar företaget gjort för att marknadsföra dem (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, REG 1999, s. I-2779, punkt 51).

- 74 Den nya bevisning som sökanden lagt fram för första gången under förfarandet vid förstainstansrätten (se ovan punkt 63) skall avvisas i enlighet med fast rättspraxis (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 49, av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67).
- 75 Förstainstansrätten tillägger att sökanden inte har anfört några omständigheter eller argument som gör det möjligt att styrka att den som använder det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av dessa äldre varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé, eller att en sådan användning är till förfång för dessa varumärken, vilket innebär att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i vart fall inte är uppfyllda.
- 76 Under dessa förhållanden är andrahandsgrunden, avseende åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, inte befogad och talan kan därför inte bifallas på denna grund.
- 77 Talan skall därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 december 2004.

H. Jung

Justitisekreterare

J. Pirrung

Ordförande