

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 22 mars 2007 *

I mål T-215/03,

SIGLA SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten E. Armijo Chávarri,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av I. de Medrano Caballero och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Elleni Holding BV, Alphen aan de Rijn (Nederländerna),

* Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 1 april 2003 (ärende R 1127/2000-3) om ett invändningsförfarande mellan SIGLA SA och Elleni Holding BV,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 juni 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 oktober 2003,

efter det muntliga förfarandet och förhandlingen den 14 november 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Elleni Holding BV ingav den 7 februari 1997 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 VIPS.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 35 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
 - "Datorer och datorprogram registrerade på band eller skivor" i klass 9,

 - "Affärsrådgivning; tjänster avseende kontroll av datorregistrerade data" i klass 35,

 - "Programmering avseende datorer; hotelltjänster, utskänkning av mat och dryck (måltider), caféer och restauranger" i klass 42.

- 4 Genom en skrivelse till harmoniseringsbyrån av den 23 april 1999, begränsade Elleni Holding sin ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke avseende klass 42 till följande tjänster: "Programmering avseende datorer för användning inom hotell-tjänster, utskänkning av mat och dryck (måltider), caféer och restauranger." Harmoniseringsbyrån meddelade i skrivelse av den 26 april 1999 att den godtog begränsningen.

- 5 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 46/99 av den 14 juni 1999.

- 6 Den 14 september 1999 framställde Sigla SA med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket.

- 7 Invändningen grundades på sökandens ordmärke VIPS, som redan registrerats i Spanien för tjänster i klass 42 i Niceöverenskommelsen motsvarande följande beskrivning: "Tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck färdig för konsumtion; restauranger; självserveringar, matsserveringar, barer, caféer, hotelltjänster" (nedan kallat det äldre varumärket). Sigla gjorde även gällande att varumärket VIPS i Spanien är notoriskt känt i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (*Förenta nationernas fördragssamling*, volym 828, nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen), för "tjänster avseende utskänkning av mat och dryck färdig för konsumtion i restauranger; självserveringar, barer, caféer; verksamhet i form av detaljistbutiker för konsumtionsvaror och presentartiklar, livsmedel, pappersvaror, tidningar, böcker, audiovisuella varor, fototillbehör, parfymvaror, rengöringsprodukter, kläder, leksaker och mjukvara samt tillhandahållande av tjänster såsom filmuthyrning och fotoframkallning", i den mening som avses i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94. Invändningen gällde samtliga de varor och tjänster som avsågs med Elleni Holdings ansökan om gemenskapsvarumärke.

- 8 Som grund för invändningen åberopades registreringshindren i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

- 9 Den 18 februari 2000 begränsade Elleni Holding i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94 förteckningen över tjänster i klass 42 i registreringsansökan till "Programmering avseende datorer för användning inom hotelltjänster, restauranger, caféer".

- 10 Genom beslut nr 2221/2000 av den 28 september 2000 biföll invändningsenheten invändningen beträffande tjänsterna i klass 42 och avslog den beträffande varorna och tjänsterna i klasserna 9 och 35. Invändningsenheten ansåg att de tjänster som avsågs med det äldre varumärket skilde sig från de varor och tjänster som avsågs med det sökta varumärket. Det förelåg därför ingen risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, trots att de motstående kännetecknen var identiska. Invändningsenheten ansåg emellertid att artikel 8.5 i nämnda förordning var tillämplig såvitt avser tjänsterna i klass 42, med hänsyn till att Sigla hade styrkt att det äldre ordmärket VIPS är känt på den spanska marknaden och till att det sökta varumärket, till följd av sambandet mellan de två berörda tjänsteslagen, skulle kunna dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets renommé.
- 11 Den 22 november 2000 överklagade Elleni Holding invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 12 Genom beslut av den 1 april 2003 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs sökanden den 3 april 2003, biföll tredje överklagandenämnden Elleni Holdings överklagande och upphävde invändningsenhetens beslut.
- 13 Överklagandenämnden ansåg att sökanden hade styrkt att det äldre varumärket var känt i Spanien men inte angett skälen för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 var således inte tillämplig i det aktuella fallet, eftersom en av de nödvändiga förutsättningarna för tillämpning av denna saknades. I övrigt ansåg överklagandenämnden att det saknades anledning att pröva de argument som sökanden hade anfört i sitt yttrande över Elleni Holdings överklagande och som rörde tillämpningen i det aktuella fallet av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Överklagandet grundades nämligen enbart på artikel 8.5 i förordningen, och Sigla kunde inte utvidga överklagandets föremål i sitt yttrande

över överklagandet vid förfarandet vid överklagandenämnden. Siglas enda möjlighet i detta avseende var enligt nämnden att inkomma med ett separat överklagande i enlighet med och inom den frist som anges i artikel 59 i förordning nr 40/94, med yrkande om delvis upphävande av invändningsenhetens beslut.

Parternas yrkanden

14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan i den del denna avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån, har beträffande talan i den del denna avser åsidosättande av rätten till försvar och av dispositionsprincipen i artikel 74 i förordning nr 40/94, angett att den överlåter åt förstainstansrätten att pröva densamma, och har inte framställt något yrkande avseende denna del.

Rättslig bedömning

- 17 Sökanden har anfört två grunder – en förstahandsgrund och en andrahandsgrund – till stöd för sin talan. Förstahandsgrunden rör åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Andrahandsgrunden rör åsidosättande av rätten till försvar och av dispositionsprincipen i artikel 74 i nämnda förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 18 Sökanden har för det första bestritt överklagandenämndens påstående att sökanden inte framförde några argument eller förebrogade några bevis för de åberopade omständigheterna, närmare bestämt att det fanns en risk för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. Sökanden har härvid hänvisat till utdrag ur dess skriftliga yttranden vid invändningsenheten av den 11 februari respektive den 17 maj 2000 liksom ur dess yttrande till överklagandenämnden över Elleni Holdings överklagande.
- 19 Enligt sökanden framgår det av dessa utdrag att sökanden till stöd för den del av invändningen som framställdes på grundval av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 anförde följande omständigheter: Sökanden har lyckats göra det äldre varumärket känt bland den spanska allmänheten såsom ett prestigefyllt varumärke som står för kvalitet, och det finns risk för att konsumenternas positiva uppfattning av detta varumärke överförs till Elleni Holdings varor. Vidare har sökanden gjort avsevärda investeringar i reklam och marknadsföring avseende sina tjänster i syfte att sprida

och inarbeta varumärket, och det sökta varumärket skulle kunna dra otillbörlig fördel härav. Elleni Holding har vidare inte förebringat några bevis för att det fanns skäl原因 för användningen av det sökta varumärket. Slutligen medför den omständigheten att de tjänster som avses med det sökta varumärket är hänförliga till närliggande affärsområden en ökning av risken för att det sökta varumärket skulle dra fördel av det äldre varumärkets prestige, rykte eller renommé. Rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är följaktligen uppfyllda.

- 20 För det andra har sökanden, i likhet med vad överklagandenämnden fann i punkt 44 i det angripna beslutet, påpekat att den omständigheten att konditionalis har använts vid formuleringen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ("skulle dra otillbörlig fördel ... eller vara till förfång ...") visar att det räcker med att det finns en sannolikhet – grundad på en logisk och deduktiv analys – för att användningen skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det är i själva verket inte möjligt att kräva materiella bevis för att det är fråga om en sådan otillbörlig fördel, eftersom det kännetecken som invändningen avser ännu inte är registrerat. Enligt sökanden har tredje överklagandenämnden redan godtagit och redogjort för detta synsätt i ett beslut av den 25 april 2001 (ärende R-283/1999-3, HOLLYWOOD).
- 21 För det tredje har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden hade fel när den ansåg att invändningsenheten grundade sin bedömning av förekomsten av en sådan risk som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 enbart på sambandet mellan de tjänster som avses med de motstående varumärkena. Invändningsenheten beaktade bara detta samband i syfte att bekräfta förekomsten av en sådan risk. Enligt sökanden har harmoniseringsbyråns enheter i tidigare ärenden funnit att risken för association mellan de varor som avses med de motstående varumärkena kan öka sannolikheten för att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärket. Detta framgår av invändningsenhetens beslut nr 1219/1999 av den 15 november 1999 och av tredje överklagandenämndens beslut i det i föregående punkt nämnda ärendet HOLLYWOOD.

- 22 För det fjärde anser sökanden att överklagandenämndens tolkning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 strider mot bestämmelserna i artikel 61 och följande artiklar i nämnda förordning och mot förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY) (REG 1999, s. II-2383), punkt 43. Om överklagandenämnden ansåg att sökandens ståndpunkt var oklar, borde den i överensstämmelse med artikel 61.2 i förordning nr 40/94 ha anmodat sökanden att klargöra densamma.
- 23 Sökanden har för det femte och sista hänvisat till invändningsenhetens beslut nr 531/2000 och nr 621/2001, vilka enligt sökanden avsåg liknande ärenden och vilka bekräftar sökandens ståndpunkt beträffande tolkningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 24 Harmoniseringsbyrån anser att invändningsenheten och överklagandenämnden hade fog för att anse att de motstående kännetecknen var identiska och att sökanden hade styrkt att det varumärke som åberopades till grund för invändningen var känt i Spanien för "tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck färdig för konsumtion; självserveringar, matserveringar, barer, caféer" i klass 42.
- 25 Vidare var det med rätta som överklagandenämnden fann att bevisningen avseende att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, kunde grundas på sannolikheter. I likhet med vad överklagandenämnden fann, anförde sökanden emellertid inte, vare sig i sina yttranden vid invändningsenheten, av den 11 februari och den 17 maj 2000, eller i yttrandet över Elleni Holdings överklagande, några övertygande argument för att det förelåg en sådan risk. Överklagandenämnden gjorde följaktligen inte något fel vid sin bedömning avseende tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i det aktuella fallet.

- 26 Harmoniseringsbyrån har medgett att sökandens uppgifter i yttrandet vid invändningsenheten av den 11 februari 2000 angående sökandens investeringar och marknadsföring – som har lett till att det varumärke som åberopats till grund för invändningen har blivit känt i vida kretsar – utgör omständigheter som är ändamålsenliga för att styrka att varumärket är känt. Sökanden har emellertid inte förklarat hur dessa omständigheter hänger samman med Elleni Holdings registreringsansökan. Såvitt avser sökandens argument att Elleni Holding inte har styrkt att det finns skäligen anledning att använda det sökta varumärket, har harmoniseringsbyrån betonat att det ankom på sökanden själv, i egenskap av invändare med avseende på det sökta varumärket, att anföra objektiva omständigheter som gjorde det möjligt att slå fast att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 var tillämplig i det aktuella fallet.
- 27 Harmoniseringsbyrån har angett att den delar överklagandenämndens bedömning att det av sökanden åberopade sambandet mellan de tjänster som avses med det äldre respektive det sökta varumärket inte räcker för att fastställa att det finns en risk för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. Harmoniseringsbyrån har påpekat att sökanden själv har angett att sambandet mellan de tjänster som avses med de motstående kännetecknen endast är en omständighet som kan öka sannolikheten för en sådan risk. Eftersom det inte på något sätt har styrkts att det finns en risk, kan det inte heller vara fråga om någon ökning av risken.
- 28 Att Elleni Holding begränsade de tjänster i klass 42 som avses med det sökta varumärket (se ovan punkt 9) visar dessutom både att bolaget inte har någon avsikt att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket och att det är osannolikt att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärket.
- 29 Såvitt slutligen avser sökandens argument att överklagandenämnden borde ha anmodat sökanden att klargöra sin ståndpunkt avseende förekomsten av nämnda risk, har harmoniseringsbyrån genmält att överklagandenämnden inte kan hållas ansvarig för bristfälligheter i sökandens argumentation. Enligt harmoniseringsbyrån skall överklagandenämnden i överensstämmelse med artikel 74 i förordning

nr 40/94 endast pröva de grunder som parterna i invändningsförfarandet har åberopat, och påpekanden från överklagandenämndens sida till endera parten angående bristfälligheter i argumentationen avseende faktiska eller rättsliga omständigheter skulle vara till förfång för den andra partens intresse och således strida mot den kontradiktoriska principen, vilken är tillämplig på förfaranden *inter partes* vid harmoniseringsbyrån.

- 30 Slutligen har harmoniseringsbyrån påpekat att Elleni Holding under alla omständigheter redan i sitt yttrande av den 3 januari 2001, vilket innehöll grunderna för överklagandet vid överklagandenämnden, hänvisade till att sökanden inte hade anfört några argument som gjorde det möjligt att slå fast att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Sökanden kan därför inte påstå sig vara okunnig om detta argument, som sökanden för övrigt bemötte i sitt yttrande över Elleni Holdings överklagande.

Förstainstansrättens bedömning

- 31 Det skall först och främst erinras om att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 har följande lydelse: ”Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”
- 32 Av ordalydelsen framgår det att bestämmelsen avser ett varumärke som begärs registrerat för varor eller tjänster som inte är av samma eller liknande slag som de

som avses med det äldre varumärket. Domstolen har emellertid, i ett förfarande om förhandsavgörande angående 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 är i princip identiskt med det i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, funnit att artikel 5.2 i direktivet, med hänsyn till den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket denna artikel ingår, inte kan tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett kännetecken används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag än när ett kännetecken används för varor eller tjänster som inte är av liknande slag. Det kända varumärket skall således i enlighet med domstolens tolkning tillerkännas ett skydd som, vid användning av ett kännetecken för varor eller tjänster av liknande eller samma slag, åtminstone är lika omfattande som när ett kännetecken används för varor eller tjänster som inte är av liknande slag (domstolens dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkterna 24–26, och av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkterna 19–22).

33 Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skall således tolkas analogt i den meningen att den kan åberopas till stöd för en invändning både mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor och tjänster som varken är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket, och mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke avseende varor som är av samma eller liknande slag som de som avses med det äldre varumärket.

34 Av ordalydelsen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 framgår det även att den endast är tillämplig under förutsättning att vissa rekvisit är uppfyllda. För det första skall de motstående varumärkena vara identiska eller likna varandra, för det andra skall det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen vara känt och, för det tredje, skall det finnas risk för att användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa rekvisit är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan inte bestämmelsen tillämpas (förstainstansrättens dom av den 25 maj 2005 i mål T-67/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), REG 2005, s. II-1825, punkt 30).

- 35 I syfte att bättre definiera den risk som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, skall det påpekas att ett varumärkes främsta funktion obestriddligen är att ange ursprunget (se sjunde skälet i förordning nr 40/94). Ett varumärke har emellertid även till uppgift att förmedla andra typer av information om bland annat de särskilda kvaliteter eller egenskaper hos de varor eller tjänster som varumärket betecknar, eller om de uppfattningar och sinnesintryck som varumärket står för, såsom lyx, livsstil, exklusivitet, äventyr eller ungdom. I detta avseende har varumärket ett inneboende självständigt ekonomiskt värde, skilt från det som är knutet till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. Information som förmedlas genom eller associeras med ett känt varumärke ger varumärket ett betydande och skyddsvärt värde, särskilt som ett varumärke i de flesta fall har blivit känt först efter avsevärda ansträngningar och investeringar från varumärkesinnehavarens sida. Det är därför som artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skyddar ett känt varumärke mot varje ansökan om registrering av ett identiskt eller liknande varumärke som skulle kunna vara till förfång för bilden av varumärket, även om de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket inte är jämförbara med dem för vilka det äldre kända varumärket är registrerat.
- 36 Prövningen av det tredje av de i punkt 34 ovan nämnda rekvisiten avser tre olika slags risker, närmare bestämt att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, till förfång för det äldre varumärkets renommé eller dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkterna 43–53, se även, analogt, generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovan i punkt 32 nämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12540, punkterna 36–39). Med hänsyn till ordalydelsen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att endast en av de ovannämnda riskerna föreligger för att bestämmelsen skall vara tillämplig. Det tredje av de ovan i punkt 34 nämnda kumulativa rekvisiten avser således tre alternativa slags risker.
- 37 Såvitt först och främst avser risken för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, kan sådant förfång uppkomma när det äldre varumärket förlorar sin

förmåga att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och används (se, domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 43). Denna risk avser således det äldre varumärkets ”försvagning”[*] eller ”successiva sönderfall” genom upplösning av dess identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande (generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovan i punkt 36 nämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 37). [*Nedan används begreppet urvattning. *Övers. anm.*]

- 38 Risken för urvattning är emellertid i princip mindre om det äldre varumärket består av ett ord som på grund av sin egen innebörd har en mycket utbredd och frekvent användning, oberoende av det äldre varumärke i vilket ordet ingår. I ett sådant fall är det mindre sannolikt att det äldre varumärket urvattnas till följd av att ordet ingår i det sökta varumärket. I domen i det i punkt 34 ovan nämnda målet SPA-FINDERS (punkt 44) fann förstainstansrätten sålunda att ordet spa ofta användes för att beteckna till exempel den belgiska staden Spa och den belgiska motorbanan Spa-Francorchamps eller, allmänt, utrymmen avsedda för hydroterapi, som till exempel ångbastu eller torrbastu, och risken för att ett annat varumärke innehållande ordelementet Spa skulle vara till förfång för varumärket SPA:s särskiljningsförmåga framstod därför som begränsad.
- 39 Såvitt därefter avser risken för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé, uppkommer sådant förfång när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att det äldre varumärkets attraktionsförmåga minskar (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 46). Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket har en egenskap eller kvalitet som, på grund av att det äldre kända varumärket är identiskt med eller liknar det sökta varumärket, kan medföra ett negativt inflytande på bilden av ett äldre känt varumärke.
- 40 Risken, slutligen, för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande på ett känt

varumärke och försök att dra fördel av dess rykte (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 51). Det är med andra ord fråga om en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som avses med det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket.

- 41 Denna sista risktyp skall hållas skild från risken för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling, om det finns risk för att allmänheten kan tro att de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket kommer från samma företag som dem som avses med det äldre varumärket eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band med sistnämnda företag (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrå – Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25, se även, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17). I fall som omfattas av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, däremot, förknippar den berörda allmänheten de motstående varumärkena, det vill säga de får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, utan att därvid förväxla dem (se, analogt, domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 29). Det måste således inte föreligga risk för förväxling för att artikel 8.5 i förordningen skall vara tillämplig (se, analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 20).
- 42 Mot bakgrund av det ovan anförda kan skillnaden mellan risken för otillbörlig fördel i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och risken för förväxling sammanfattas på följande sätt: Risk för förväxling föreligger när den relevanta konsumenten tilltalas av den vara eller tjänst som avses med det sökta varumärket därför att vederbörande tror att det är fråga om en vara eller en tjänst med samma kommersiella ursprung som den som avses med det identiska eller liknande äldre varumärket. Risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé föreligger däremot när konsumenten, utan att vederbörande nödvändigtvis tar miste i fråga om den berörda varans eller tjänstens kommersiella ursprung, tilltalas av det sökta varumärket i sig och köper den vara eller tjänst som det avser på grund av att varan eller tjänsten bär detta varumärke, som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke.

- 43 Förstainstansrätten skall i det följande pröva vilka omständigheter som en invändare som är innehavare av ett äldre känt varumärke skall åberopa till stöd för en invändning enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 44 Harmoniseringsbyråns prövning i ärenden om relativa registreringshinder skall enligt artikel 74.1 andra meningen i förordning nr 40/94 vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Denna bestämmelse har tolkats så att harmoniseringsbyråns enheter, däribland överklagandenämnden, vid beslut i ett invändningsförfarande enbart kan grunda sitt beslut på de relativa registreringshinder som den berörda parten har åberopat och på de omständigheter och bevis som denna part har åberopat och som avser nämnda registreringshinder (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån – LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 32, och av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån – DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 28).
- 45 Det har emellertid också slagits fast att begränsningen av de omständigheter som kan ligga till grund för prövningen av invändningen inte utesluter att, utöver de omständigheter som parterna i invändningsförfarandet uttryckligen har åberopat, hänsyn tas till notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet PICARO, punkt 29).
- 46 I övrigt skall det påpekas att syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte är att hindra registrering av varje varumärke som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke. Syftet med denna bestämmelse är särskilt att innehavaren av ett äldre känt varumärke skall kunna framställa en invändning mot registreringen av varumärken som antingen kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller dra otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Härvid skall det emellertid preciseras att innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka att varumärket förorsakas en faktisk och aktuell skada. Vederbörande måste emellertid åberopa uppgifter som gör det möjligt att *prima facie* fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för

att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 40).

47 Det är ett grundläggande villkor för tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 att det finns ett samband mellan det sökta och det äldre varumärket. Det förfång som avses i denna bestämmelse är nämligen, i förekommande fall, följden av ett visst mått av likhet mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de båda varumärkena med varandra, det vill säga att de får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 41). För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband skall det göras en helhetsbedömning, varvid samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas (se, analogt, domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 30). I det avseendet gäller att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång (se, analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 30).

48 Det framgår av det ovan anförda att en invändare som vill åberopa det relativa registreringshindret i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 dels skall ange vilket äldre varumärke som åberopas som grund för invändningen, dels styrka att det är känt. Mot bakgrund av vad som slogs fast i domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet General Motors (punkt 30), vilket är tillämpligt analogt i det nu aktuella målet, är det möjligt, särskilt i fråga om en invändning som grundar sig på ett exceptionellt känt varumärke, att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det varumärke som åberopats som grund för invändningen är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende. Det kan emellertid inte presumeras att så alltid är fallet. Det kan nämligen vara så att det inte omedelbart kan fastslås att det sökta varumärket, även om detta är identiskt med eller liknar det kända äldre varumärket, kan medföra att det äldre kända varumärket utsätts för någon av de tre risker som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. I ett sådant fall skall invändningen avslås, såvida inte en sådan framtida icke hypotetisk risk för förfång eller otillbörlig fördel kan styrkas med hjälp av andra omständigheter, som det i så fall ankommer på invändaren att åberopa och styrka.

- 49 I det nu aktuella fallet skall det först och främst konstateras att överklagandenämnden inte ifrågasatte invändningsenhetens slutsats att de motstående kännetecknen är identiska. Överklagandenämnden underkände vidare Elleni Holdings argument avseende att sökanden inte hade styrkt att det äldre varumärket är känt i Spanien och godtog, liksom invändningsenheten, att nämnda varumärke är känt i Spanien för följande tjänster i klass 42: ”tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck färdig för konsumtion; restauranger; självserveringar, matserveringar, barer, caféer” (det angripna beslutet, punkt 31).
- 50 Överklagandenämnden ansåg alltså att sökanden uppfyllde två av de tre rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Den ansåg emellertid att sökanden inte hade anfört något argument eller någon omständighet som gjorde det möjligt att fastställa att användningen av det sökta varumärket skulle snylta på eller vara till förfång för det äldre varumärkets renommé (det angripna beslutet, punkt 47). Den ansåg, i motsats till invändningsenheten, att den enda omständighet som sökanden hade åberopat i detta avseende, närmare bestämt att det fanns ett samband mellan de tjänster som avsågs med de motstående varumärkena, inte var till fyllest (det angripna beslutet, punkt 46). Överklagandenämnden ansåg följaktligen att sökandens invändning skulle avslås, eftersom ett av rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt.
- 51 Det angripna beslutet skall alltså förstås så att överklagandenämnden i det aktuella fallet inte ansåg det föreligga någon risk för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, trots att de motstående kännetecknen är identiska och att det äldre varumärket är känt.
- 52 Härav följer att det vid bedömningen av om det angripna beslutet är lagenligt skall utredas huruvida åtminstone en av de tre risktyper som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 förelåg i det nu aktuella fallet. Först och främst skall det därvid

utredas huruvida sökanden vid harmoniseringsbyråns enheter åberopade, utöver det påstådda sambandet mellan de tjänster som avses med de motstående varumärkena, några omständigheter som kunde beaktas av överklagandenämnden vid bedömningen av förekomsten av de ifrågavarande riskerna.

- 53 Sökanden har i detta avseende i sin ansökan hänvisat till den avsevärda reklaminsats som sökanden genomförde i syfte att marknadsföra sina tjänster och sprida och inarbeta det äldre varumärket. Denna uppgift är emellertid endast relevant för att styrka att det äldre varumärket är känt, vilket slogs fast i det angripna beslutet. Reklaminsatsen tjänar emellertid inte i sig till att styrka att det finns en risk för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, och är således inte relevant.
- 54 Sökanden har även åberopat att den spanska allmänheten känner det äldre varumärket såsom ett prestigefyllt varumärke som står för kvalitet. I sin ansökan har sökanden i detta sammanhang citerat ett utdrag ur sitt yttrande av den 11 februari 2000 vid invändningsenheten, i vilket den hänför sig till systematisk reklam för det äldre varumärket "tillsammans med den erkända kvaliteten på de ifrågavarande varorna och tjänsterna". I samma yttrande lade sökanden även fram "bevis för [det äldre varumärkets] prestige och renommé" (evidence of the prestige and reputation).
- 55 Förstainstansrätten konstaterar att sökanden i sitt yttrande beskrev VIPS-restaurangerna som inrättningar med mycket långa öppettider (från morgon till klockan 03.00), öppna sju dagar i veckan, även söndagar och helgdagar. Mat serveras i princip utan uppehåll och utbudet baseras på en meny som är gemensam för alla VIPS-restauranger. Sökanden tillhandahöll dessutom flera utdrag ur artiklar i press och litteratur, av vilka det framgår att den spanska allmänheten uppfattade VIPS-inrättningarna som en informell och avspänd miljö, särskilt attraktiv för ungdomar, där man kan äta och handla vilken tid som helst på dygnet.

56 VIPS-restaurangerna nämndes dessutom i samband med andra välkända snabbmatskedjor eller i kontrast till kvalitetsrestauranger, bland annat i följande utdrag:

— "Kanske promenera från Moncloa till Plaza de España och på vägen passera McDonalds, VIPS och Pans & Company",

— "En kvalitetsrestaurang hade noggrant valts ut åt de framstående gästerna, men Willy Banks och Al Oerter ville bara ha hamburgare. Det var länge sedan, men inget har förändrats. Förra året firade Maurice Greene sitt världsrekord genom att gå till VIPS och äta hamburgare klockan ett på natten ...",

— "Vad gäller restauranger finns det VIPS och Burger King".

57 Härvid skall det påpekas att även om vissa varumärken för snabbmatskedjor otvivelaktigt är kända, är det inte så att de som huvudregel, och utan bevisning till styrkande av motsatsen, kan anses förmedla bilden av särskild prestige eller hög kvalitet. Snabbmatsbranschen förknippas snarare med andra kvaliteter, såsom snabbhet eller tillgänglighet och, i viss mån, ungdom, eftersom många ungdomar besöker den typen av inrättningar.

58 Mot bakgrund av det ovan anförda kan inte sökandens vaga och obestyrkta hänvisningar i yttrandet vid invändningsenheten till VIPS-restaurangernas varors och tjänsters "prestige och rykte" eller "erkända kvalitet" anses utgöra åberopande av en bild av särskilt hög prestige eller kvalitet som är förknippad med det äldre

varumärket VIPS. Sökanden förefaller, både i yttrandet vid harmoniseringsbyrån och i ansökan, blanda samman förutsättningarna för att ett varumärke skall anses vara känt med dess eventuella prestige eller särskilda kvaliteter. Det kan inte presumeras att alla kända varumärken förmedlar en bild av prestige eller hög kvalitet enbart på grund av att de är kända. Härav följer att det var med rätta som överklagandenämnden i det angripna beslutet inte beaktade den prestige som påstods vara förknippad med det äldre varumärket.

- 59 Om hänvisningen i ansökan till det äldre varumärkets särskilda prestige skall förstås så att sökanden för första gången vid förstainstansrätten åberopar denna sakomständighet, skall det erinras om att en talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten skall pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 61, 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). Denna prövning skall göras med avseende på tvistens faktiska och rättsliga bakgrund, såsom denna framlagts vid överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 16, av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 70). Härav följer att ovannämnda nya sakomständighet inte kan prövas, eftersom det annars skulle innebära att förstainstansrätten prövade en omständighet som ligger utanför det angripna beslutets faktiska bakgrund (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Starix, punkt 73, och förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818" mot harmoniseringsbyrån – Nabeiro Silveria (Galáxia), REG 2004, s. II-1765, punkterna 46 och 47).
- 60 Sökanden har slutligen gjort gällande att Elleni Holding inte har styrkt att det finns skäligen anledning att använda det sökta varumärket. Prövningen av om det finns en eventuell skäligen anledning skall emellertid göras först efter prövningen av huruvida åtminstone en av de tre risktyper som avses med det tredje och sista rekvisitet i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreligger. Om det slås fast att inte någon av de tre riskerna föreligger finns det nämligen inte något hinder för att det sökta varumärket registreras och används, och frågan huruvida det finns skäligen anledning att använda det sökta varumärket är då irrelevant.

- 61 Det framgår av det ovan anförda att överklagandenämnden hade fog för att i det angripna beslutet anse att den enda relevanta omständighet som sökanden åberopade till stöd för att det förelåg ett relativt registreringshinder enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 var sambandet mellan de tjänster som avses med de två motstående varumärkena. Det skall således prövas huruvida överklagandenämnden hade fog för att anse att denna omständighet inte räckte för att styrka att åtminstone en av de ovannämnda risktyperna i artikel 8.5 föreligger.
- 62 Såvitt först och främst avser risken för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, det vill säga risken för varumärkets "urvattning" och "successiva sönderfall", såsom angetts ovan i punkterna 37 och 38, skall det påpekas att ordet VIPS utgör den engelska pluralformen av akronymen VIP (på engelska Very Important Person, det vill säga "mycket viktig person"), som ofta används i både internationella och nationella sammanhang för att beteckna kända personligheter. Risken för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är därför begränsad.
- 63 Sannolikheten för en sådan risk är ännu mindre i fall som det nu aktuella, då det sökta varumärket avser tjänster i form av "programmering avseende datorer för användning inom hotelltjänster, utskänkning av mat och dryck (måltider), caféer och restauranger", som riktar sig mot en särskild och följaktligen snävare allmänhet, nämligen innehavare av nämnda inrättningar. Detta innebär att det sökta varumärket, om det registreras, genom sin användning förmodligen endast kommer att bli känt av denna relativt snävt avgränsade allmänhet, vilket tveklöst minskar risken för urvattning eller successivt sönderfall av det äldre varumärket genom upplösning av dess identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande.
- 64 Det anförda påverkas inte av det påstådda samband mellan de tjänster som avses med de båda motstående varumärkena som sökanden har åberopat. Såsom

överklagandenämnden med fog fann i punkt 46 i det angripna beslutet, är sambandet i fråga nämligen inte relevant i sammanhanget, eftersom urvattningen av ett känt varumärkes identitet inte är beroende av frågan huruvida de varor och tjänster som avses med det kända varumärket är av liknande slag som de som avses med det sökta varumärket.

- 65 Härav följer att överklagandenämnden hade fog för sin slutsats att det inte fanns någon risk för att användningen av det sökta varumärket skulle leda till urvattning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
- 66 Därefter skall förstainstansrätten pröva risken för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé. Såsom det har angetts ovan i punkt 39 gäller frågan risken för att den omständigheten att det äldre kända varumärket förknippas med de varor eller tjänster som avses med det sökta identiska eller liknande varumärket leder till att det äldre varumärket försvagas eller skadas, på grund av att de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket har en särskild egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av det äldre varumärket.
- 67 I detta avseende konstaterar förstainstansrätten att de tjänster som avses med det sökta varumärket inte har någon egenskap eller kvalitet som gör det sannolikt att dess användning skulle vara till sådant förfång för det äldre varumärket. Sökanden har inte åberopat, och *a fortiori* inte heller styrkt, förekomsten av någon sådan egenskap eller kvalitet. Enbart den omständigheten att det finns ett samband mellan de tjänster som avses med de motstående varumärkena är varken tillräckligt eller avgörande. Ett sådant samband ökar visserligen sannolikheten för att allmänheten även tänker på det äldre varumärket när den kommer i kontakt med det sökta varumärket. Detta räcker emellertid inte för att det äldre varumärkets attraktionskraft skall minska. Det kan bara inträffa om det styrks att de tjänster som avses med det sökta varumärket har sådana egenskaper eller kvaliteter som potentiellt sett skulle kunna vara till förfång för det äldre varumärkets renommé. Något sådant har emellertid inte styrkts i det nu aktuella fallet.

- 68 Överklagandenämnden hade följaktligen fog för sin slutsats att det inte fanns någon risk för förfång för det äldre varumärkets renommé.
- 69 Slutligen skall förstainstansrätten pröva risken för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Såsom det har angetts ovan i punkterna 40–42 skall denna risk hållas skild från risken för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom den risk som avses i artikel 8.5 i samma förordning inte nödvändigtvis måste innebära att allmänheten förväxlar de motstående varumärkena.
- 70 Det skall härvid påpekas att argumentet att det sökta varumärkets omsättningskrets skulle vara benägen att köpa den mjukvara som avses med det sökta varumärket i tron att varan härrör från de kända VIPS-restaurangerna eller att dessa använder varan, är relevant vid bedömningen av huruvida det föreligger en sådan risk för förväxling som omfattas av det relativa registreringshindret i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, men inte vid bedömningen av om det föreligger en sådan risk som omfattas av registreringshindret i artikel 8.5 i förordningen. Risken för förväxling åberopades faktiskt av sökanden till stöd för invändningen, men invändningsenheten fann att någon sådan risk inte förelåg. I det angripna beslutet gjordes inte någon ny prövning i denna fråga, vilket sökanden har motsatt sig genom sin andra grund, vilken kommer att prövas nedan.
- 71 Risk för att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan endast uppkomma om omsättningskretsen, utan att förväxla ursprunget för de tjänster som avses med de motstående varumärkena, skulle tilltalas särskilt av Elleni Holdings mjukvara enbart av den anledningen att den betecknas med ett varumärke som är identiskt med det äldre kända varumärket VIPS.
- 72 Det finns emellertid ingenting i det aktuella målet som visar att det finns någon sådan risk. Såsom överklagandenämnden med rätta fann är sambandet mellan de

tjänster som avses med de motstående varumärkena inte tillräckligt i sig. För att användningen av det sökta varumärket skall kunna anses dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, även om det inte föreligger någon risk för förväxling i fråga om de aktuella tjänsternas kommersiella ursprung, krävs nämligen att det styrks att det sökta varumärket förknippas med sådana positiva egenskaper hos det identiska äldre varumärket som kan medföra uppenbart utnyttjande eller snyltning på det äldre varumärket.

- 73 I avsaknad av en redogörelse från sökandens sida för det äldre varumärkets nödvändiga särskilda egenskaper samt för hur dessa kan underlätta marknadsföringen av de tjänster som avses med det sökta varumärket, kan emellertid de egenskaper som normalt förknippas med ett känt varumärke som betecknar en snabbmatskedja, angivna i punkt 57 ovan, inte i sig anses medföra någon fördel för datorprogrammeringstjänster, inte ens om dessa är avsedda för hotell eller restauranger.
- 74 Detta gäller i än högre grad med hänsyn till att de tjänster som avses med det sökta varumärket motsvarar en betydande investering för innehavarna av hotell, restauranger och andra inrättningar av det slaget som tjänsterna är avsedda för. Det är i själva verket föga troligt att den omständigheten att det varumärke som betecknar dessa tjänster är identiskt med ett äldre känt varumärke har något stort inflytande på vilken mjukvara på marknaden som denna, snävt avgränsade och relativt specialiserade, allmänhet väljer. Det är mycket troligare att detta val görs mot bakgrund av andra mer substantiella och avgörande faktorer, såsom den tänkbara mjukvarans pris, prestanda eller kapacitet.
- 75 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden hade fog för att i det angräpnade beslutet finna att det inte heller förelåg någon risk för att användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

76 Det skall i övrigt påpekas att såvitt avser de tre ovan analyserade risktyperna har sökanden i handlingarna själv medgett (se ovan punkt 21) att det åberopade sambandet mellan de tjänster som avses med de två motstående varumärkena endast tjäna till att "bekräfta" förekomsten av en sådan risk som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Sökanden har således medgett att denna risk skall fastställas på grundval av andra omständigheter och att sambandet mellan tjänsterna i fråga endast kan bekräfta eller öka risken. Såsom det nyss har angetts saknas emellertid sådana andra omständigheter helt i det nu aktuella fallet.

77 Sökandens argument avseende artikel 61 och följande artiklar i förordning nr 40/94 och domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet BABY-DRY (punkt 43) kan inte heller godtas. För det första fann förstainstansrätten i nämnda dom att det framgår av bestämmelserna i artiklarna 61 och 62 och av systematiken i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden inte kunde underkänna den argumentation som framställts av den som hade överklagat invändningsenhetens beslut, vilken hade åberopats för första gången i samband med överklagandet, enbart av det skälet att den inte hade anförts vid den lägre enheten. Överklagandenämnden var i stället skyldig att antingen pröva denna fråga i sak eller återförvisa ärendet till den lägre enheten. I det nu aktuella fallet har sökanden, som för övrigt inte var den som överklagade beslutet till överklagandenämnden, emellertid inte ens påstått sig ha anfört ett nytt argument vid överklagandenämnden, vilken skulle ha nekat att beakta det.

78 För det andra föreskrivs det i artikel 61.2 i förordning nr 40/94 att "[v]id prövningen av överklagandet skall överklagandenämnden vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden eller inläga från annan part". I motsats till vad sökanden har gjort gällande innebär inte denna bestämmelse att överklagandenämnden är skyldig att anmoda parterna att komplettera de skrivelser och handlingar som de har lämnat in till överklagandenämnden.

79 Vad slutligen gäller de beslut som harmoniseringsbyråns enheter har fattat i andra ärenden och som sökanden har åberopat, skall det anges att även om det inte kan uteslutas att parterna åberopar sådana beslut enbart i syfte att tillhandahålla förstainstansrätten en källa till inspiration vid tolkningen av de relevanta bestämmelserna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 september 2005 i mål T-123/04, Cargo Partner mot harmoniseringsbyrån (CARGO PARTNER), REG 2005, s. II-3979, punkt 68, och av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 20), skall lagenligheten av överklagandenämndernas beslut inte desto mindre bedömas enbart på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen. Enbart den omständigheten att ett beslut från harmoniseringsbyråns överklagandenämnd strider mot harmoniseringsbyråns enheters tidigare beslutspraxis kan därför inte motivera en ogiltigförklaring av beslutet (domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31, domen i det ovan i punkt 59 nämnda målet BUDMEN, punkt 61, och dom av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II-2383, punkt 39).

80 Av allt det ovan anförda följer att talan inte kan bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och av dispositionsprincipen i artikel 74 i förordning nr 40/94

Parternas argument

81 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt sökandens rätt till försvar liksom dispositionsprincipen i artikel 74 i förordning nr 40/94 genom att

inte pröva de argument som sökanden framförde i sitt yttrande över Elleni Holdings överklagande och som rörde tillämpningen i det aktuella fallet av artikel 8.1 b i nämnda förordning.

82 I de kontradiktoriska förfarandena vid harmoniseringsbyrån innebär enligt sökanden artikel 74 i förordning nr 40/94 att den devolutiva verkan av ett överklagande vid överklagandenämnden begränsas av överklagandet och parternas yrkanden. Det framgår emellertid av Elleni Holdings överklagande att detta avsåg invändningsenhetens beslut i dess helhet. I sitt yttrande vid överklagandenämnden motsatte sig sökanden dessutom att invändningsenheten inte tillämpade artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 såvitt avser tjänsterna i klass 42, men anförde inte någonting avseende invändningsenhetens avslag på invändningen rörande klasserna 9 och 35.

83 Härav följer enligt sökanden att föremålet för överklagandet utgjordes av en prövning av huruvida artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 var tillämplig på sökandens invändning såvitt avser tjänsterna i klass 42. Ett eventuellt fel från Elleni Holdings sida, som inte begränsade sitt överklagande vid överklagandenämnden till den del av invändningsenhetens beslut som gick detta bolag emot, kunde inte ex officio rättas till av överklagandenämnden. Om nämnden ansåg att något var oklart på denna punkt borde den enligt regel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) ha anmodat den part som lämnade in överklagandet att avhjälpa oklarheterna.

84 Sökanden anser att dess ståndpunkt bekräftas genom det beslut som harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd fattade den 23 januari 2001 (ärende

R 158/2000-3), vilket anfördes i punkt 23 i det angripna beslutet, liksom genom ett beslut av samma nämnd av den 3 juli 2000 (ärende R 198/1999-3). Enligt sökanden följer det av dessa beslut att motpartens yttrande kan medföra en utvidgning av tvistens föremål under förutsättning att detta godtas av den part som lämnade in överklagandet.

- 85 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis påpekat att sökanden i sitt yttrande över Elleni Holdings överklagande vid överklagandenämnden yrkade att överklagandenämnden skulle avslå överklagandet och fastställa avslaget på ansökan om registrering av det sökta varumärket. Till stöd för detta yrkande anförde sökanden argument för att överklagandenämnden skulle underkänna Elleni Holdings argument angående åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, och för att nämnden skulle slå fast att även artikel 8.1 b i förordningen borde ha tillämpats i det aktuella ärendet.
- 86 Harmoniseringsbyrån har hävdats att det inte finns någon bestämmelse enligt vilken motparten i förfarandet vid överklagandenämnden har rätt att anföra självständiga yrkanden eller grunder i sitt yttrande över överklagandet. Enligt harmoniseringsbyrån ansåg överklagandenämnden i det aktuella fallet, till följd av avsaknaden av sådana bestämmelser, att den part vars yrkanden inte hade bifallits i sin helhet av en lägre enhet vid harmoniseringsbyrån var tvungen att lämna in ett separat överklagande vid överklagandenämnden för att kunna angripa den del av beslutet som gick parten emot.
- 87 Enligt harmoniseringsbyrån skiljer sig denna situation från situationen vid förstainstansrätten. Enligt artikel 134.3 i förstainstansrättens rättegångsregler kan nämligen andra parter i förfarandet vid överklagandenämnden än sökanden framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan. Harmoniseringsbyrån har även som exempel hänfört sig till vissa bestämmelser i spansk rätt som har en liknande verkan som artikel 134.3

i rättegångsreglerna. Harmoniseringsbyrån har emellertid påpekat att överklagandenämnderna vid Europeiska patentverket, som enligt harmoniseringsbyrån har att följa bestämmelser som liknar förordning nr 40/94, har intagit en ståndpunkt som är analog med överklagandenämndens ståndpunkt i det angripna beslutet.

88 Såvitt avser överklagandenämndens bedömning har harmoniseringsbyrån anfört följande omständigheter. För det första skulle det i det aktuella fallet, med hänsyn till artikel 58 i förordning nr 40/94 enligt vilken en part får överklaga ett beslut som gått honom emot, kunna uppstå tvivel angående möjligheten att pröva ett överklagande som sökanden har lämnat in avseende invändningsenhetens beslut, eftersom invändningsenheten biföll sökandens yrkanden. Om sökanden inte hade rätt att lämna in ett separat överklagande avseende invändningsenhetens beslut skulle överklagandenämndens ståndpunkt kunna innebära att sökandens rätt till försvar åsidosattes, eftersom invändningsenhetens beslut att bifalla sökandens yrkanden upphävdes utan att överklagandenämnden dessförinnan prövade en annan grund som invändningsenheten slutligt hade underkänt.

89 Det vore för övrigt överdrivet att kräva att en part vars yrkanden har bifallits skall lämna in ett överklagande avseende att ett av partens argument har underkänts, enbart i syfte att skydda sig mot den hypotetiska risken att motparten, vars yrkanden har ogillats, överklagar beslutet.

90 Harmoniseringsbyrån anser för det andra att syftet med sökandens yttrande vid överklagandenämnden inte var att lämna in ett överklagande med ett annat föremål, utan bara att bestrida Elleni Holdings yrkanden vid denna enhet, i syfte att minska risken för att invändningsenhetens beslut upphävdes. En prövning av sökandens argument rörande åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 kunde således inte innebära *reformatio in pejus* i förhållande till invändningsenhetens beslut.

- 91 För det tredje anser harmoniseringsbyrån att det är nödvändigt att pröva överklagandenämndens ståndpunkt i fråga om överklagandets devolutiva verkan, vilken framgår av artikel 62.1 i förordning nr 40/94, liksom avseende dispositionsprincipen i artikel 74.1 i nämnda förordning.
- 92 För det fjärde har harmoniseringsbyrån påpekat att det i alla domstolssystem fungerar så att den högre instansen har snävare befogenheter än den lägre instans som har fattat det beslut vars lagenlighet den högre instansen prövar. Överklagandenämndens ståndpunkt i det aktuella fallet innebär, mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 134.3 i rättegångsreglerna, att förstainstansrätten skulle ha mer långtgående befogenheter än överklagandenämnden vad gäller avgränsningen av tvistens föremål, vilket, enligt harmoniseringsbyrån, vore minst sagt märkligt.
- 93 Harmoniseringsbyrån har därför förklarat att den överlåter till förstainstansrätten att pröva sökandens andra grund. Om förstainstansrätten anser att talan skall bifallas på denna grund, anser harmoniseringsbyrån att målet skall återförvisas till överklagandenämnden för prövning av huruvida det föreligger ett sådant relativt registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

- 94 Inledningsvis skall det erinras om att även om harmoniseringsbyrån saknar saklegitimation och därmed rätt att väcka talan mot ett beslut som fattats av en överklagandenämnd, så är den inte skyldig att alltid försvara sådana beslut när de är föremål för talan vid förstainstansrätten eller yrka att talan som väcks mot ett sådant beslut skall ogillas, och den kan överlåta till förstainstansrätten att pröva yrkandet, 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 (BIO-MATE), REG 2004, s. II-1845, punkterna 34 och 36, av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005, s. II-4633, punkt 22, och av den 1 februari 2006 i de förenade målen T-466/04 och T-467/04, Dami mot harmoniseringsbyrån – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), REG 2006, s. II-183, punkterna 30 och 31).

- 95 Vidare skall det påpekas att den omständigheten att sökanden genom den ifrågavarande grunden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån åsidosatte sökandens rätt till försvar och dispositionsprincipen i själva verket innebär att sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet är rättsstridigt på grund av att överklagandenämnden inte prövade den grund för invändningen som avsåg förekomsten av risk för förväxling, trots att den borde ha gjort det med hänsyn till överklagandets devolutiva verkan. Förstainstansrätten skall därför pröva huruvida överklagandenämndens ståndpunkt är förenlig med nämndens skyldigheter vid prövningen av det överklagade beslutet.
- 96 Det framgår av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, efter det att den har prövat om överklagandet är befogat, skall avgöra överklagandet, och att den därvid får "vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet", det vill säga, i det förevarande fallet, själv pröva invändningen och avslå eller bifalla den, och därigenom fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Således framgår det av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, till följd av överklagandet, skall göra en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna.
- 97 För det fall överklagandenämnden inte godtar ett av de relativa registreringshinder som invändaren åberopat i sin invändning och som invändningsenheten lagt till grund för sitt beslut, innebär den nya fullständiga prövning av invändningen i sak

som angetts i punkt 96 ovan nödvändigtvis att överklagandenämnden, innan den upphäver invändningsenhetens beslut, även skall pröva om det eventuellt är möjligt att bifalla invändningen på grundval av ett annat relativt registreringshinder som invändaren åberopade vid invändningsenheten, men som denna enhet underkände eller inte prövade.

- 98 Härav följer att överklagandenämnden i det nu aktuella fallet, med hänsyn till att överklagandenämnden fann att invändningsenheten hade gjort fel när invändningsenheten ansåg att det, beträffande tjänsterna i klass 42, förelåg ett relativt registreringshinder enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94, var skyldig att – innan den upphävde invändningsenhetens beslut – göra en ny prövning av det andra relativa registreringshinder som sökanden hade åberopat till stöd för invändningen, närmare bestämt att det förelåg risk för förväxling mellan det sökta och det äldre varumärket.
- 99 I motsats till vad som angavs i det angripna beslutet skulle överklagandenämndens prövning av det relativa registreringshindret risk för förväxling inte ha inneburit att föremålet för överklagandet utvidgades. Syftet med överklagandet är nämligen att överklagandenämnden gör en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna (se punkt 96 ovan).
- 100 I övrigt kan konstateras att ärendet borde ha behandlats på ovannämnda sätt av följande skäl. Det framgår av artikel 8 i förordning nr 40/94 att samtliga de relativa registreringshinder som föreskrivs i denna artikel leder till exakt samma resultat, närmare bestämt att ansökan om registrering av det sökta varumärket avslås. Det räcker således med att ett av de relativa registreringshinder som har åberopats i ett invändningsförfarande föreligger för att bifalla invändarens yrkande att det sökta varumärket inte skall registreras. Om invändningsenheten finner att något av de relativa registreringshinder som invändaren har åberopat föreligger kan den därför begränsa prövningen av invändningen till detta enda registreringshinder, vilket räcker för att motivera ett beslut att bifalla en invändning.

- 101 Det kan visserligen inte uteslutas att invändningsenheten även beslutar att pröva de andra relativa registreringshinder som invändaren har åberopat och finner att dessa inte föreligger, såsom i det nu aktuella fallet. Denna del av motiveringen till beslutet utgör emellertid inte ett nödvändigt skäl för slutet att bifalla invändningen, eftersom skälet för slutet utgörs av det fastslagna relativa registreringshindret. Det skulle inte ens kunna vara fråga om ett delvist avslag på invändningen, eftersom invändarens yrkande bifalls i sin helhet.
- 102 Under sådana förhållanden skulle det inte heller kunna vara fråga om flera skilda invändningar från invändarens sida, av vilka invändningsenheten har bifallit en och avslagit övriga. En uppfattning enligt vilken varje relativt registreringshinder som åberopas av invändaren skall anses som en separat invändning skulle strida mot ordalydelsen av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, enligt vilken "invändningar[*] [får] framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8". [*I den franska språkversionen av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 används singularformen "[u]ne opposition" (en invändning). *Övers. anm.*] Dessutom krävs det av processekonomiska skäl att invändningarna i förfarandet vid harmonisering-sbyrån inte blir onödigt många, och även detta talar således emot uppfattningen att en invändning som grundas på flera relativa registreringshinder i själva verket utgör flera skilda invändningar.
- 103 Dessa överväganden bekräftas genom slutet i det aktuella beslutet från invändningsenheten, där det i punkt 1 bara anges att invändningen bifalls beträffande tjänsterna i klass 42, utan att invändningsenheten därvid på något sätt hänför sig till något delvist avslag på invändningen eller till något avslag på någon annan invändning avseende samma klass.
- 104 Sökandens invändning beträffande klass 42 kan under dessa omständigheter inte anses ha prövats slutligt genom det angripna beslutet, genom vilket överklagande-

nämnden endast upphävde invändningsenhetens beslut. Konsekvensen av detta upphävande blev att invändningsförfarandet såvitt avser klass 42 åter blev anhängigt och borde ha avgjorts genom ett andra beslut om avslag eller bifall på invändningen.

105 Enligt artikel 62.1 i förordning nr 40/94 borde detta andra beslut ha fattats av överklagandenämnden själv, med förbehåll för en eventuell återförvisning av ärendet till invändningsenheten. Såsom det redan har angetts skulle en sådan återförvisning emellertid tveklöst ha varit överflödig i det nu aktuella fallet, eftersom invändningsenheten redan har prövat huruvida det relativa registreringshindret risk för förväxling förelåg. Att invändningsenheten gjorde en sådan prövning berodde uppenbarligen på att den av processekonomiska skäl ville undvika att överklagandenämnden återförvisade ärendet till den vid ett eventuellt beslut att upphäva det överklagade beslutet.

106 Överklagandenämndens slutsats att rekvisiten i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda i det aktuella fallet räckte således inte för att motivera ett avslag på invändningen beträffande tjänsterna i klass 42. För en sådan slutsats skulle det även ha krävts att överklagandenämnden fastställde invändningsenhetens bedömning avseende risken för förväxling mellan de motstående varumärkena, och detta hade förutsatt en ny prövning av denna risk.

107 För det första angav överklagandenämnden uttryckligen i det angripna beslutet att den inte avsåg att pröva förekomsten av det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, och den har följaktligen varken tillämpat eller bekräftat invändningsenhetens resonemang avseende detta registreringshinder. För det andra anges i slutet i det angripna beslutet endast att invändningsenhetens beslut upphävs. Överklagandenämnden tar i det angripna beslutet inte ställning till om invändningen skall bifallas eller avslås. Inte heller fattar överklagandenämnden beslut om att ärendet skall återförvisas till invändningsenheten.

- 108 Av allt det ovan anförda följer att överklagandenämnden har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som åligger den vid prövningen av ett överklagande genom att inte pröva det ovan nämnda relativa registreringshindret, vilket åberopades av sökanden i rätt tid och sedan vidhölls i sökandens yttrande över Elleni Holdings överklagande.
- 109 Överklagandenämnden grundade det angripna beslutet på en felaktig förutsättning genom att anse att sökanden var tvungen att lämna in ett separat överklagande avseende invändningsenhetens beslut för att överklagandenämnden skulle pröva registreringshindret risk för förväxling. Eftersom en part enligt artikel 58 i förordning nr 40/94 får överklaga ett beslut som gått vederbörande emot kunde sökanden i det aktuella fallet inte överklaga invändningsenhetens beslut avseende registreringen av det sökta varumärket för tjänsterna i klass 42. Såsom det har framgått i punkterna 103–105 ovan innebar beslutet nämligen att sökandens yrkanden bifölls i sin helhet, eftersom invändningen bifölls och ansökan om registrering av det sökta varumärket avlogs för tjänsterna i klass 42.
- 110 Den omständigheten att det bland de bestämmelser i förordning nr 40/94 som rör överklagande vid överklagandenämnderna inte finns någon bestämmelse som är analog med artikel 134.3 i rättegångsreglerna – såsom harmoniseringsbyrån har påpekat – saknar under dessa förhållanden relevans. Under omständigheterna i det aktuella fallet var överklagandenämnden nämligen, även utan uttrycklig begäran därom från invändarens sida, skyldig att pröva det andra relativa registreringshindret, som åberopades vid invändningsenheten men som befanns inte vara för handen.
- 111 Av allt det ovan anförda följer att talan skall bifallas på den andra grunden. Det angripna beslutet skall följaktligen ogiltigförklaras utan att förstainstansrätten härvid ersätter harmoniseringsbyråns prövning av förekomsten av det relativa registreringshindret risk för förväxling med sin egen. Det är i stället harmoniseringsbyrån som skall vidta denna prövning.

Rättegångskostnader

- 112 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 113 Trots att harmoniseringsbyrån har överlåtit till förstainstansrätten att bedöma den andra grunden, på vilken talan har bifallits, skall harmoniseringsbyrån ersätta sökandens kostnader, eftersom det angripna beslutet fattades av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 94 nämnda målet BIOMATE, punkt 97).

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 1 april 2003 (ärende R 1127/2000-3) ogiltigförklaras.**

- 2) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) skall ersätta sökandens rättegångskostnad.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 mars 2007.

E. Coulon

M. Vilaras

Justitiesekreterare

Ordförande