

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 15 mars 2006 \*

I mål T-35/04,

**Athinaiki Oikogeniaki Artopoia AVEE**, Pikermi (Grekland), företrätt av advokaten C. Chrissanthis,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

\* Rättegångsspråk: engelska.

**Ferrero OHG mbH**, Stadtallendorf (Tyskland), företrätt av advokaten M. Schaeffer,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 1 december 2003 (ärende R 460/2002-1) om ett invändningsförfarande mellan Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE och Ferrero OHG mbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 maj 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 maj 2005,

efter förhandlingen den 2 juni 2005,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 26 februari 1999, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Ansökan avsåg ett figur- och ordkännetecken bestående av ett vitkantat band av obestämd färg på vilket ordet ferró är skrivet med versaler. Den första och den sista bokstaven, varav den sistnämnda har en accent, är större än de övriga. Kännetecknet ser ut på följande sätt:



- 2 De varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering avser omfattas av klasserna 29, 30 och 42 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med

ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

- klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä, vilt, köttextrakt, konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker, geléer, marmelad, ägg, mjölk, mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, konserver, grönsaker i ättikslag, pickels".
  
- klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, skorpor (kex), sötsaker, bakelser, glass, honung, sirap, jäst, mjöl för bakning, salt, senap, alla slags bakprodukter, peppar, vinäger, såser, is, melassirap".
  
- klass 42: "Utskänkning av mat och dryck, upplåtande av kortvarigt boende, medicinska tjänster, skönhets- och hälsovård, institut för hälsovård, bantning, hälsokost, veterinärtjänster och jordbrukstjänster, vetenskaplig och industriell forskning, juridiska tjänster, datorprogrammering".

3 Varumärkesansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken den 27 mars 2000.

4 Intervenienten framställde den 26 juni 2000 med tillämpning av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Till stöd för invändningen åberopades ordmärket FERRERO (nedan kallat det äldre varumärket), registrerat i Tyskland under nummer 956 671 för vissa varor i klasserna 5, 29, 30, 32 och 33, däribland följande varor: "Choklad, däribland fyllda chokladprodukter, praliner, däribland praliner med fyllning baserad på frukt, kaffe,

icke alkoholhaltiga drycker, vin och/eller spritdrycker, eller med fyllning baserad på mjölk och mjölkprodukter, särskilt yoghurt, bakverk med lång hållbarhet och bakelser, särskilt våfflor och färdiga tårter, sötsaker, bredbara pålägg innehållande socker, kakao, nougat, mjölk och/eller fett, kaffe- eller tebaserade drycker, även drycker av nämnda slag innehållande alkohol, alkoholfria drycker, samtliga nämnda varor även i form av varor för dietetiskt bruk för barn och/eller sjuka eller för medicinskt bruk.”

- 5 Invändningen var grundad på samtliga ovannämnda varor och avsåg vissa varor och tjänster i den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärke, närmare bestämt de varor och tjänster i klasserna 29 och 30 som återgetts ovan och, såvitt avser klass 42, utskänkning av mat och dryck. Invändningen framställdes med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
  
- 6 Genom beslut av den 25 mars 2002 godtog harmoniseringsbyråns invändningsenhet delvis invändningen avseende vissa varor i klass 30 med hänvisning till att det sökta varumärket och det äldre varumärket liknar varandra visuellt och fonetiskt och att de varor som avses med de nämnda varumärkena är av liknande slag eller identiska. Invändningen godtogs beträffande följande varor: ”Kaffe, te, kakao, socker, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, skorpor (kex), sötsaker, bakelser, glass, sirap, jäst, mjöl för bakning, alla slags bakprodukter, honung och melassirap.”
  
- 7 Den 24 maj 2002 överklagade sökanden beslutet från harmoniseringsbyråns invändningsenhet.

- 8 Genom beslut av den 1 december 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslög första överklagandenämnden överklagandet och fastställde invändningsenhetens beslut med hänvisning till att det fanns risk för förväxling, inbegripet risken för association mellan de ifrågavarande varumärkena. Överklagandenämnden påpekade att det var klarlagt att de varor som de ifrågavarande varumärkena avser är delvis identiska och delvis av liknande slag. Den ansåg dessutom att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra såväl fonetiskt som visuellt.

### **Parternas yrkanden**

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det omtvistade beslutet och/eller ändra det så att intervenientens invändning avslås och ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket bifalls,
  - avslå invändningen mot registrering av varumärket i sin helhet avseende alla de klasser beträffande vilka invändningen har godtagits,
  - vidta varje annan åtgärd som är nödvändig för att det sökta gemenskapsvarumärket skall kunna registreras,
  - förelägga harmoniseringsbyrån att registrera det sökta gemenskapsvarumärket, och

- förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för invändningsförfarandet och förfarandet vid överklagandenämnden.
- 10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall ogilla talan.
- 12 Den 19 april 2005 har sökanden, som svar på den skriftliga fråga som förstainstansrätten ställde den 14 april 2005, preciserat att sökanden yrkar att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras och att harmoniseringsbyrån skall föreläggas att registrera det sökta varumärket.

## Rättslig bedömning

*Huruvida vissa av sökandens yrkanden kan tas upp till sakprövning*

- 13 Sökanden har genom sitt första och sitt fjärde yrkande begärt att harmoniseringsbyrån skall föreläggas att registrera det sökta varumärket för de ifrågavarande varorna. Genom sitt tredje yrkande har sökanden dessutom begärt att förstainstansrätten skall vidta varje åtgärd som är nödvändig för att det sökta varumärket skall kunna registreras.

- 14 Harmoniseringsbyrån anser att ovannämnda yrkanden inte kan tas upp till sakprövning.
- 15 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa en dom som har meddelats av gemenskapsdomstolen med anledning av en talan mot ett beslut av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder. Det ankommer följaktligen inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens dom (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19).
- 16 Härav följer att sökandens första och fjärde yrkanden, i den del dessa innebär att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att registrera det sökta gemenskapsvarumärket, skall avvisas.
- 17 Även sökandens tredje yrkande, det vill säga att förstainstansrätten skall vidta varje åtgärd som är nödvändig för att den ifrågavarande ansökan om gemenskapsvarumärke skall bifallas, skall avvisas.
- 18 Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler skall en ansökan innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Dessa uppgifter skall vara tillräckligt klara och precisa för att svaranden skall kunna förbereda sitt försvar och förstainstansrätten skall kunna pröva talan. Detsamma måste gälla för yrkanden, vilka skall förenas med grunder och argument mot bakgrund av vilka såväl svaranden som domstolen skall kunna avgöra om yrkandet är välgrundat.



- 19 För att garantera rättssäkerheten och en god rättskipning krävs, för att en talan skall kunna tas upp till sakprövning, att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter som talan grundas på åtminstone kortfattat men på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan (se förstainstansrättens beslut av den 29 november 1993 i mål T-56/92, Koelman mot kommissionen, REG 1993, s. II-1267, punkt 21, och förstainstansrättens dom av den 18 september 1996 i mål T-387/94, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen, REG 1996, s. II-961, punkt 106).
- 20 I detta hänseende skall i ansökan tydligt anges vad grunden för talan består i, vilket innebär att ett abstrakt omnämnande inte uppfyller kraven i rättegångsreglerna (förstainstansrättens dom av den 28 mars 2000 i mål T-251/97, T. Port mot kommissionen, REG 2000, s. II-1775, punkt 90, av den 5 juli 2000 i mål T-111/99, Samper mot parlamentet, REGP 2000, s. I-A-135 och s. II-611, punkt 27, och av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 15).
- 21 I det aktuella fallet har sökanden inte anfört någon omständighet till stöd för sitt tredje yrkande. Av ovan i punkt 20 angiven rättspraxis följer att ett yrkande att förstainstansrätten skall vidta obestämda åtgärder i syfte att en ansökan om gemenskapsvarumärke skall bifallas inte är tillräckligt tydligt och följaktligen skall avvisas.
- 22 Under alla förhållanden ankommer det på harmoniseringsbyrån att pröva ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke och fatta beslut om denna. Förstainstansrätten skall sedan, i förekommande fall, pröva överklagandenämndens bedömning i harmoniseringsbyråns beslut. Förstainstansrätten skall däremot inte utöva de befogenheter som harmoniseringsbyrån har tillerkänts genom förordning nr 40/94 i harmoniseringsbyråns ställe.

*Prövning i sak*

- 23 Sökanden har åberopat en enda grund: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas argument

- 24 Sökanden har motsatt sig överklagandenämndens bedömning, enligt vilken det finns en risk för förväxling mellan de omtvistade varumärkena, det vill säga mellan det sökta figurmärket, innehållande orddelen FERRÓ, och det äldre varumärket.
- 25 Beträffande de ifrågavarande varumärkenas visuella likhet har sökanden gjort gällande att det, i motsats till vad överklagandenämnden har funnit i det omtvistade beslutet, finns flera omständigheter som uppväger en viss likhet som skulle kunna medföra en risk för förväxling.
- 26 Härvid har sökanden anfört att figurdelen i det sökta varumärket, det vill säga det vitkantade bandet av obestämd färg, har stor särskiljningsförmåga. Det utgör en originell och fantasifull logotyp som även utan orddelen FERRÓ, ur konsumentens synvinkel skulle kunna anses representera de varor som avses med det sökta varumärket på grund av dess enkelhet och symmetriska utformning.

- 27 Sökanden har avseende utformningen av det sökta varumärkets orddel anfört att även bågformen på ordet ferró har stor särskiljningsförmåga (se analogt, och såvitt avser kursiv stil, förstainstansrättens dom av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, point 54).
- 28 Vidare är de tre första bokstäverna i de båda omtvistade varumärkena, det vill säga bokstäverna f, e och r, visserligen identiska, men denna identitet uppvägs dels av att bokstäverna f och o i det sökta varumärkets orddel är större, dels av skillnaden mellan de båda varumärkenas längd, vilken beror på att de har olika antal bokstäver och stavelser. Sökanden har anmärkt att orddelen ferró i det sökta varumärket är kortare än orddelen ferrero, som det äldre varumärket utgörs av.
- 29 Beträffande jämförelsen i fonetiskt hänseende mellan de ifrågavarande varumärkena delar sökanden inte överklagandenämndens bedömning i det omtvistade beslutet.
- 30 Sökanden har härvid för det första anmärkt att de ifrågavarande varumärkenas ljudlängd skiljer sig åt till följd av att de består av olika antal stavelser. Orddelen ferrero i det äldre varumärket består av tre stavelser och orddelen ferró i det sökta varumärket består av två stavelser.
- 31 För det andra upprepas fonemet ”er” i orddelen ferrero, som det äldre varumärket utgörs av, men inte i det sökta varumärkets orddel ferró, vilket enligt sökanden medför att man kan höra en skillnad mellan de båda omtvistade varumärkena. Denna upprepning utgör enligt sökanden det äldre ordmärkets huvudsakliga egenskap.

- 32 För det tredje faller betoningen på den andra stavelsen i orddelen ferrero, som det äldre varumärket utgörs av, medan betoningen faller på sista stavelsen i ordet ferró när detta ord uttalas av en tysk genomsnittskonsument.
- 33 Beträffande helhetsbedömningen av förväxlingsrisken har sökanden anfört att konsumenten i det aktuella fallet kan göra en direkt visuell jämförelse mellan varumärkena när dessa används för de ifrågavarande varorna, eftersom det är fråga om varor för vardagskonsumtion som återfinns på samma hyllor i affären.
- 34 Sökanden har dessutom gjort gällande att när det, såsom i förevarande fall, endast föreligger en svag likhet mellan varumärkena skall det äldre varumärket endast tillerkännas ett starkare skydd om detta har stor särskiljningsförmåga, vilket inte är fallet här.
- 35 Sökanden har slutligen anmärkt att de grekiska domstolarna har uteslutit risken för förväxling mellan de omtvistade varumärkena på den grekiska marknaden. Harmoniseringsbyrån fann dessutom i ett liknande fall att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan ordmärkena FERRERO och FERRO trots det nära sambandet mellan de berörda varorna, det vill säga salta respektive söta kex, mot bakgrund av de visuella och fonetiska olikheterna mellan varumärkena i fråga.
- 36 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när den funnit att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra såväl i fonetiskt som i visuellt

hänseende och att det, med hänsyn till detta och till att de varor som avses med de aktuella varumärkena är av liknande slag eller är identiska, föreligger risk för förväxling.

### Förstainstansrättens bedömning

- 37 Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder mot registrering av ett varumärke kan enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 det sökta varumärket inte registreras ”om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”.
- 38 Enligt artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken gemenskapsvarumärken, liksom varumärken som har registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 39 Enligt fast rättspraxis kan det föreligga en förväxlingsrisk om det finns en risk för att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företaget med ekonomiska band.
- 40 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med utgångspunkt från hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen

och varorna eller tjänsterna, med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (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 30–33 och där angiven rättspraxis).

- 41 I det aktuella målet är det äldre ordmärket FERRERO, vilket ligger till grund för invändningen, registrerat och skyddat i Tyskland. Bedömningen av om det föreligger risk för förväxling mellan de omtvistade varumärkena skall därför göras med utgångspunkt från uppfattningen hos omsättningskretsen i nämnda stat.
- 42 Eftersom de varor som de ifrågakvarande varumärkena avser är varor för vardagskonsumtion är målgruppen en genomsnittskonsument som förmodas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst.
- 43 Förstainstansrätten anser därför att överklagandenämnden hade fog för sin uppfattning att förväxlingsrisken skall bedömas i förhållande till den tyska genomsnittskonsumenten, vilket parterna för övrigt inte har motsatt sig.
- 44 Parterna har inte heller motsatt sig att de varor som avses med det sökta varumärket och de varor för vilka det äldre varumärket är skyddat är delvis identiska och delvis av liknande slag. Under sådana omständigheter beror målets utgång på graden av likhet mellan de ifrågakvarande kännetecknen. Prövningen av kännetecknens likhet skall göras med avseende på alla varor i ansökan om gemenskapsvarumärke som

ingår i klass 30 i Niceklassificeringen, såsom dessa har återgetts ovan (se ovan punkt 6), eftersom det var för dessa varor som överklagandenämnden godtog invändningen.

- 45 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling med avseende på de ifrågavarande varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet göras på grundval av det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 46 Förstainstansrätten skall således pröva den bedömning som överklagandenämnden har gjort när den i det omtvistade beslutet har jämfört de aktuella kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende i syfte att avgöra huruvida dessa liknar varandra i tillräckligt hög grad för att det mot bakgrund av den avsevärda likheten mellan varorna skall anses föreligga en risk för att den tyska genomsnittskonsumenten förväxlar dem.
- 47 Såvitt avser jämförelsen mellan de aktuella varumärkena i visuellt hänseende erinrar förstainstansrätten inledningsvis om att den redan har konstaterat att det är möjligt att kontrollera huruvida ett figurmärke och ett ordmärke liknar varandra visuellt, eftersom båda dessa typer av varumärken har en grafisk utformning som gör visuella intryck möjliga (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 51).

- 48 Ett sammansatt varumärke i form av ett ord- och figurmärke kan endast anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när beståndsdelens som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, på så sätt att varumärkets övriga beståndsdelar är försumbara i det helhetsintryck som varumärket ger (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord* mot harmoniseringsbyrån — *Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkt 33, och av den 11 maj 2005 i mål T-390/03, *CM Capital Markets* mot harmoniseringsbyrån — *Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, REG 2005, s. II-1699, punkt 46).
- 49 Enligt rättspraxis innebär denna metod inte att man endast tar hänsyn till en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och jämför den med ett annat varumärke. En sådan jämförelse skall tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena analyseras var och ett för sig i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck som omsättningskretsen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess beståndsdelar (förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, *Grupo Sada* mot harmoniseringsbyrån — *Sadia (GRUPO SADA)*, REG 2005, s. II-1667, punkt 49).
- 50 I det aktuella målet har överklagandenämnden fastställt invändningsenhetens bedömning, enligt vilken orddelen *ferró* utgör den dominerande beståndsdelens. Överklagandenämnden anser nämligen att figurdelen i det sökta varumärket, det vill säga bandet på vilket ordet *ferró* är skrivet, är en beståndsdel av underordnad betydelse (punkt 24 i det omtvistade beslutet).



51 Denna bedömning måste godtas. I motsats till vad sökanden har anfört utgör bandet, i förhållande till det samlade visuella intryck som det sökta varumärket ger, inte en tillräckligt betydelsefull figurdel för att göra större intryck på konsumenten än varumärkets orddel. Såsom harmoniseringsbyrån har konstaterat har den aktuella figurdelen, det vill säga bandet, inte alls en särskilt originell eller fantasifull utformning som drar till sig konsumentens uppmärksamhet. Under alla omständigheter är varken bandets vågform, dess storlek eller dess färger tillräckligt utmärkande för att det sökta varumärkets figurdel skall tillmätas större betydelse än dess orddel.

52 Ordet ferró skall tillmätas större betydelse än det sökta varumärkets figurdel och det gör störst intryck på grund av sin storlek och på grund av att ordet är skrivet ovanpå bandet, vilket endast fungerar som en dekorativ bakgrund och således inte kan anses utgöra det sökta varumärkets dominerande beståndsdel. Härav följer att överklagandenämnden har gjort en riktig bedömning när den funnit att ordet ferró utgör det sökta varumärkets dominerande beståndsdel och att bandet är av underordnad betydelse. Under dessa förhållanden skall jämförelsen mellan kännetecknen utföras endast med avseende på orddelarna, dock med beaktande av principen att bedömningen av risken för förväxling skall grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 10 december 2004 i mål T-261/03, Euro Style mot harmoniseringsbyrån – RCN-Companhia de Importação e Exportação de Texteis (GLOVE), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 38).

53 Vid en jämförelse mellan den dominerande orddelen i det sökta varumärket, ferró, och orddelen ferrero, som det äldre ordmärket utgörs av, kan en viss visuell likhet mellan dem konstateras.

54 Såsom harmoniseringsbyrån har anfört påverkas inte de två aktuella varumärkenas visuella likhet i någon större utsträckning av att tecknen har olika antal stavelser — *a fortiori* bokstäver. Även om det äldre ordmärket består av sju bokstäver och tre stavelser, medan det sökta varumärkets orddel bara består av fem bokstäver och två stavelser, innehåller de båda tecknen inte desto mindre samma bokstäver, det vill säga f, e, r och o. Dessa bokstäver är dessutom placerade i samma ordning. Både det sökta varumärkets orddel ferró och orddelen ferrero, som det äldre varumärket utgörs av, börjar och slutar sålunda på samma bokstäver, det vill säga bokstäverna f och o. Därtill inleds de två tecknen på samma sätt, nämligen med de tre bokstäverna ”fer”. I detta hänseende erinrar förstainstansrätten om att konsumentens uppmärksamhet normalt framför allt riktas mot ordets början (förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 83). Dessa visuella likheter uppväger skillnaden i längd mellan de aktuella tecknen. Längdskillnaden medför alltså inte någon märkbar visuell skillnad mellan dem.

55 Den enda skillnaden mellan de aktuella tecknens stavelsestruktur är att fonemet ”er” upprepas i det tecken som utgör det äldre varumärket ferrero, men inte i det sökta varumärkets orddel ferró. Skillnaden i stavelsestruktur mellan de aktuella tecknen uppväger emellertid inte likheterna mellan dem, eftersom de bokstäver som bildar den extra stavelsen i den orddel som det äldre varumärket utgörs av, det vill säga bokstäverna e och r, även finns med i det sökta varumärkets dominerande orddel, närmare bestämt i dess första stavelse. Den extra stavelsen i det äldre varumärket medför därför inte någon förändring av det visuella helhetsintryck som genomsnittskonsumenten får av de ifrågasvarande varumärkena.

56 Beträffande den i det sökta varumärket dominerande orddelens figurativa inslag anser förstainstansrätten att den svaga bågeformen på ordet ferró är knappt

förnimbar och därför i det aktuella fallet helt saknar särskiljningsförmåga. Detsamma gäller beträffande den omständigheten att den första och den sista bokstaven i ordet är större. Bruket av större bokstäver är, i motsats till vad sökanden har gjort gällande, inte tillräckligt för att skapa en märkbar skillnad i förhållande till övriga bokstäver, som utgör den mittersta delen av ordet. Slutligen är accenten över bokstaven o sist i ordet ferró knappt synlig, och den är dessutom inte ett för den tyska genomsnittskonsumenten känt visuellt tecken. I detta hänseende erinrar förstainstansrätten om att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

57 De ovan analyserade figurativa inslagen är av mindre betydelse och genomsnittskonsumerten uppfattar inte sådana inslag som verkligt särskiljande. Mot bakgrund av den betydande likheten mellan de varor som avses med de två varumärkena är de figurativa inslagen i det sökta varumärkets dominerande orddel ferró följaktligen inte tillräckligt betydelsefulla för att det i det aktuella fallet skall vara möjligt att bortse från den visuella likheten mellan nämnda orddel och det äldre varumärket FERRERO.

58 Med hänsyn till det ovan anförda konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden har gjort en riktig bedömning när den har funnit att det finns en visuell likhet mellan de ifrågakvarande tecknen.

59 Såvitt avser jämförelsen i fonetiskt hänseende kan det konstateras att de ifrågakvarande tecknen, såsom överklagandenämnden har konstaterat (se punkt 28 i det omtvistade beslutet), liknar varandra. Härvid skall betonas att samtliga bokstäver i den orddel som utgör det äldre varumärket, ferrero, finns med i det sökta varumärkets dominerande del, det vill säga orddelen ferró, samt att sistnämnda

orddel innehåller samma bokstäver som dem som förekommer i det äldre varumärket, det vill säga bokstäverna f, e, r och o. Det skall även anmärkas att dessa bokstäver är placerade i samma ordning i de aktuella tecknen, vilka båda dessutom inleds på samma sätt, det vill säga med de tre bokstäverna f, e och r, och slutar med bokstaven o. Härav följer att de två aktuella tecknen till viss del liknar varandra.

60 Stavelsestrukturen i de aktuella tecknen skiljer sig visserligen åt på så sätt att det äldre varumärket består av tre stavelser (fer, re och ro) medan det sökta varumärket bara består av två stavelser (fer och ró). I motsats till vad sökanden har gjort gällande medför emellertid upprepningsen av fonemet "er" i mitten av det äldre varumärket inte att det äldre varumärket får en tillräckligt särskiljande karaktär i fonetiskt hänseende, eftersom detta ljud redan förekommer i uttalet av det sökta varumärkets dominerande orddel. Placeringen av fonemet "er" mellan den första och den tredje stavelsen i det äldre varumärket innebär således inte att man kan bortse från likheten mellan den orddel som utgör det sökta varumärkets dominerande beståndsdel och det äldre varumärket.

61 Såvitt vidare gäller vilken betydelse den grafiska accenten över den sista bokstaven i det sökta varumärkets orddel ferró skall tillmätas, skall det först och främst påpekas att det inte är säkert att nämnda accent ändrar den tyska genomsnittskonsumentens helhetsintryck i fonetiskt hänseende. Detta stöds av den omständigheten att accenter inte förekommer som typografiskt tecken i tysk ortografi. Förstainstansrätten anser därför att det snarare är troligare att en tysk genomsnittskonsument som uttalar ordet ferró placerar betoningen på den första stavelsen i stället för på den sista. En fonetisk likhet med det äldre varumärket, där betoningen kan hamna antingen på den andra eller på den första stavelsen, kan följaktligen inte uteslutas.

62 Härav följer att de aktuella tecknen vid en helhetsbedömning i fonetiskt hänseende uppvisar vissa likheter för omsättningskretsen.

- 63 Såvitt avser jämförelsen i begreppsmässigt hänseende kan det konstateras att en sådan jämförelse saknar relevans, eftersom varken det sökta varumärkets dominerande orddel eller det äldre varumärket betyder något på tyska.
- 64 Graden av likhet mellan de varor som de aktuella varumärkena avser är således tillsammans med graden av visuell och fonetisk likhet mellan varumärkena tillräckligt hög för att det skall anses föreligga en risk för att den tyska genomsnittskonsumenten förväxlar varumärkena.
- 65 Överklagandenämnden hade därför fog för att, mot bakgrund av risken för förväxling mellan det sökta och det äldre varumärket, godta intervenientens invändning och delvis avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket.
- 66 Denna slutsats vederläggs inte av sökandens argument avseende ett avgörande från de grekiska domstolarna och ett avgörande av harmoniseringsbyrån i ett ärende som liknade det som är aktuellt i förevarande mål.
- 67 Vad gäller avgörandet från de grekiska domstolarna, enligt vilket det inte föreligger risk för förväxling mellan de två aktuella varumärkena på den grekiska marknaden, erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Registre-

ring av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke skall följaktligen bara bedömas med ledning av relevanta gemenskapsbestämmelser, varför harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna inte är bundna av beslut som fattats i enskilda medlemsstater i fråga om huruvida ett visst kännetecken är registrerbart som varumärke (förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (Ytan på en glasskiva), REG 2002, s. II-3887, punkt 34). Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall nämligen enbart bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en medlemsstats domstolars tidigare rättspraxis (se förstainstansrättens dom av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 57 och där angiven rättspraxis).

68 Vad gäller det beslut av harmoniseringsbyråns invändningsenhet som sökanden har hänvisat till erinrar förstainstansrätten om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslut (se förstainstansrättens dom av den 9 mars 2005 i mål T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyrån – Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 69 och där angiven rättspraxis). Under alla förhållanden är det tveksamt huruvida argumentet är relevant i det aktuella fallet, eftersom varken de ifrågavarande varumärkena eller de varor som de avser är desamma som i det fall som sökanden har hänvisat till. Dessutom har beslutet, såsom intervenienten har påpekat, fastställts av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd (ärende R 540/2002-4). Det är emellertid föremål för en talan som har väckts vid förstainstansrätten.

69 Slutligen kan förstainstansrätten inte godta sökandens påstående att en svag likhet mellan de omtvistade varumärkena innebär att endast en stor särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket kan motivera en hög skyddsnivå för detsamma. Även om ett varumärke har svag särskiljningsförmåga kan det nämligen föreligga en förväxlingsrisk, i synnerhet om kännetecknen respektive de varor och tjänster

som dessa avser liknar varandra. Vidare är graden av likhet mellan de varor som de aktuella varumärkena avser tillsammans med graden av visuell och fonetisk likhet mellan varumärkena tillräckligt hög för att det skall anses föreligga en risk för förväxling, oberoende av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

- 70 Även om det är möjligt att beakta det äldre varumärkets särskiljningsförmåga vid bedömningen av huruvida de ifrågavarande varorna eller tjänsterna respektive kännetecknen liknar varandra i tillräckligt hög grad för att det skall uppstå en förväxlingsrisk, är den inte en förutsättning för att den äldre rätten skall skyddas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 60).
- 71 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall på sökandens enda grund och att talan följaktligen skall ogillas i sin helhet.

## Rättegångskostnader

- 72 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas. Intervenienten, som inte har framställt något yrkande i detta avseende, skall bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta den rättegångskostnad som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).**
- 3) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 mars 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare

M. Jaeger

Ordförande