

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

den 12 december 2002 \*

I mål T-110/01,

Vedial SA, Ludres (Frankrike), företrätt av advokaterna T. van Innis och G. Glas,  
med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och  
modeller), företrädd av E. Joly, i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: franska.

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

France Distribution, Emerainville (Frankrike),

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 mars 2001 (ärende R 127/2000-1),

meddelar

### FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,  
justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 23 maj 2001,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) till förstainstansrättens kansli den 12 september 2001,

efter förhandlingen den 10 juli 2002,

följande

## Dom

### Bakgrunden till tvisten

- 1 Den 1 april 1996 ingav France Distribution en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke 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, till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är det nedan återgivna blandade märket, bestående av både en orddel och en figurdel.



- 3 De produkter som registreringsansökan avser omfattar klasserna 29, 30 och 42 i den mening som avses i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om

internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 29: ”Kött, charkuterivaror, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, ägg, äggprodukter i allmänhet, mjölk och andra mjölkprodukter; konserver, konserverade eller djupfrysta frukter och grönsaker, pickels.”

— Klass 30 ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser; kryddor; is.”

— Klass 42 ”Hotellverksamhet och utskänkning av mat och dryck.”

4 Denna registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 22/97 av den 6 oktober 1997.

5 Den 6 januari 1998 framställde sökanden en invändning mot det sökta varumärket med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 avseende vissa produkter i registreringsansökan, nämligen ”mjölk och andra mejeriprodukter” i klass 29 och ”vinäger, såser” i klass 30. Sökanden hade utformat sin invändning genom att sätta ett kryss i ruta 93 (varumärkena och produkterna/tjänsterna är identiska), i ruta 94 (förväxlingsrisk) och i ruta 95 (otillbörlig fördel/till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé) utan att sätta ett kryss i

ruta 69 (äldre registrerat märke som är känt). Det äldre varumärket är den franska registreringen nr 1552214 av ordmärket SAINT-HUBERT 41 som omfattar ”smör, ätliga fetter, ostar och alla former av mejeriprodukter” i klass 29.

- 6 Genom beslut av den 1 december 1999 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att det inte fanns någon risk för förväxling hos allmänheten inom Frankrikes territorium där det äldre varumärket är skyddat i den mening som avses i artiklarna 8.1 b i förordning nr 40/94, samt att artikel 8.5 i samma förordning inte var tillämplig eftersom sökanden inte hade bevisat att det äldre varumärket var välkänt.
- 7 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 31 januari 2000 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. Till stöd för sitt överklagande fogade sökanden i bilaga till de återopade grunderna för överklagandet flera handlingar som avsåg att styrka att detta varumärke är känt i Frankrike.
- 8 Detta överklagande avslogs av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån genom beslut av den 9 mars 2001, vilket delgavs sökanden den 16 mars 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).
- 9 Överklagandenämnden ansåg att invändningsenhetens beslut var välgrundat vad gäller tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. I huvudsak ansåg överklagandenämnden att det, trots att de ifrågavarande produkterna var mycket lika varandra, och trots att det vid en tillämpning av denna bestämmelse är möjligt att beakta att det äldre varumärket är känt när detta har styrkts av sökanden vid överklagandenämnden, inte finns någon förväxlingsrisk hos målgruppen på grund av att de berörda kännetecknen inte har några väsentliga

likheter. Vidare ogiltigförklarades invändningsenhetens beslut i den del som rörde tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 med motiveringen att något yrkande grundat på denna bestämmelse inte har framställts vid invändningsenheten.

## Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— förklara att överklagandenämnden inte borde ha ansett att det äldre varumärket är känt,

— pröva förväxlingsrisken och endast ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet om det skulle finnas förväxlingsrisk,

— förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad.

## Huruvida harmoniseringsbyråns första yrkande kan upptas till sakprövning

### *Parternas argument*

- 12 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att den, inom ramen för ett förfarande *inter partes*, inte har något intresse av att försvara vare sig den ena eller den andra parten i tvisten, trots att den vid förstainstansrätten uppträder som svarande.
- 13 Harmoniseringsbyrån anser att det var felaktigt av överklagandenämnden att i det ifrågasatta beslutet, vid en tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, beakta bevis om att det äldre varumärket var känt i Frankrike, vilka förebringades av sökanden för första gången i förfarandet vid överklagandenämnden.
- 14 Enligt harmoniseringsbyrån får överklagandenämnden inte godta omständigheter, bevis eller argument som enbart framförs under överklagandeförfarandet, eftersom en frist i detta avseende hade fastställts av invändningsenheten och denna frist inte hade iakttagits. I förevarande fall kunde överklagandenämnden inte erkänna att det äldre varumärket var känt i Frankrike eftersom sökanden inte hade förebringat något bevis för detta inom den frist som för detta ändamål hade föreskrivits av invändningsenheten. Harmoniseringsbyrån anser att det ifrågasatta beslutet är felaktigt på denna punkt. Inte desto mindre anser den inte att detta fel är tillräckligt för att motivera att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras.

- 15 Vid förhandlingen har sökanden gjort gällande att den anser att det ifrågavarande yrkandet av harmoniseringsbyrån inte kan upptas till sakprövning, vilket har antecknats av förstainstansrätten i förhandlingsprotokollet.

### Förstainstansrättens bedömning

- 16 Harmoniseringsbyrån har genom sitt första yrkande begärt att förstainstansrätten skall ändra det ifrågasatta beslutet genom att förklara att det förhållandet att det äldre varumärket var känt inte borde ha erkänts av överklagandenämnden.
- 17 I detta avseende skall det för det första erinras om att det i artikel 63.3 och 63.4 i förordning nr 40/94 föreskrivs att förstainstansrätten är ”behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut” och att ”[v]ar och en som varit part i förfarandet vid överklagandenämnden skall ha rätt att överklaga beslut som gått denne emot” till förstainstansrätten. Det följer tydligt av dessa bestämmelser att harmoniseringsbyrån inte har en rätt att överklaga, eftersom den inte är part i förfarandet vid sina egna överklagandenämnder.
- 18 För det andra framgår det av artikel 133.2 i förstainstansrättens rättegångsregler att harmoniseringsbyrån, såsom den myndighet som har antagit den rättsakt vars rättsenlighet skall prövas, endast kan uppträda inför förstainstansrätten som svarande.
- 19 För det tredje skall det påpekas att överklagandenämnderna, oberoende av att deras ledamöter är oavhängiga i enlighet med artikel 131.2 i förordning nr 40/94, är en integrerad del av harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 125 e och 130 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 37).



- 20 För det fjärde, vad gäller förfaranden *inter partes* föreskrivs i artikel 134.1 och 134.3 i rättegångsreglerna att "[a]lla parter i förfarandet i överklagandenämnden utom sökanden kan delta i förfarandet vid rätten i egenskap av intervenienter", och att intervenienten i sin svarsinlägga kan "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".
- 21 Mot bakgrund av att det i ovannämnda artikel 134.3 ges en möjlighet för intervenienten att 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 denna, följer det att harmoniseringsbyrån inte kan framställa yrkanden om upphävande eller ändring av ett sådant beslut. Hade det i rättegångsreglerna varit avsett att det skulle finnas en möjlighet för harmoniseringsbyrån att handla på detta sätt, skulle det ha varit logiskt att även föreskriva en möjlighet för intervenienten att framställa yrkanden om upphävande eller ändring av det ifrågasatta beslutet också med avseende på en punkt som inte har nämnts i harmoniseringsbyråns svaromål.
- 22 Dessutom utgör den möjlighet som intervenienten har enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna ett undantag från den allmänna ordning för intervention som fastställs i artiklarna 115 och 116 i rättegångsreglerna. En sådan möjlighet måste således anses utgöra ett undantag som därmed inte kan utsträckas till att omfatta harmoniseringsbyrån, vilken utgör svarande i förfaranden angående gemenskapsvarumärken.
- 23 I det särskilda sammanhang som ett förfarande *inter partes* utgör, skall det vidare framhållas att om ett yrkande om upphävande eller ändring från harmoniseringsbyrån ansågs kunna upptas till sakprövning skulle det utgöra ett åsidosättande av de berättigade förväntningarna hos den part som vunnit framgång vid överklagandenämnden på att harmoniseringsbyrån kommer att ha ställning som svarande vid förstainstansrätten.

24 Harmoniseringsbyrån har således inte någon behörighet att framställa yrkanden om att beslut som antagits av överklagandenämnderna skall upphävas eller ändras.

25 Följaktligen kan harmoniseringsbyråns yrkande om att det ifrågasatta beslutet skall ändras, genom en förklaring om att överklagandenämnden inte borde ha ansett att det äldre varumärket var känt, inte upptas till sakprövning.

### Yrkandet om ogiltigförklaring

*Grunden som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts*

### Parternas argument

26 Sökanden har gjort gällande att begreppet förväxlingsrisk såsom det har tolkats av domstolen har åsidosatts genom det ifrågasatta beslutet.

27 Sökanden har för det första anfört att det äldre varumärket har en mycket god särskiljningsförmåga, vilket har godtagits av överklagandenämnden i punkt 28 i det ifrågasatta beslutet. Inte desto mindre anser sökanden att överklagandenämnden på ett mer uttryckligt sätt borde ha förklarat att det äldre varumärket som sådant är mycket verkningsfullt genom att framhålla att det från början har

en mycket god förmåga att i Frankrike känneteckna mjölkprodukter och liknande produkter och att det mycket enkelt kan uppfattas, uttryckas, förstås och läggas på minnet, vilket utgör de egenskaper som gör att ett varumärke som sådant är mycket verkningsfullt, när det, som i förevarande fall, inte har ifrågasatts att det inte utgör en sedvanlig beteckning för de berörda produkterna.

- 28 För det andra har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden har gjort flera felaktiga bedömningar vid jämförelsen av varumärkena i fråga. Vad gäller jämförelsen av det synintryck som varumärkena ger, anser sökanden att ett ordmärke inte visuellt kan likna ett figurmärke, och vad gäller ljudlikheten, anser sökanden att överklagandenämnden har underlåtit att konstatera att likheterna mellan kännetecknen avser de dominerande beståndsdelarna av de varumärken som tvisten avser. Sökanden anser vidare att överklagandenämnden har använt märkliga kriterier för att konstatera att det inte förelåg en begreppsmässig likhet mellan de ifrågavarande varumärkena. Sökanden har i detta avseende kritiserat överklagandenämndens argument i punkt 32 i det ifrågasatta beslutet såvitt avser det förhållandet att Saint-Hubert i Frankrike leder tankarna till jägarnas skyddshelgon, och såvitt avser det förhållandet att det inte föreligger något samband mellan föreställningen om jägaren och den föreställning som figurdelen av det varumärke som ansökan avser ger upphov till, nämligen en kock.
- 29 För det tredje har sökanden gjort gällande att eftersom de flesta produkter som berörs av de två varumärkena är identiska, har överklagandenämnden inte på ett korrekt sätt tillämpat principen om samspel mellan jämförelsen av varumärkena och jämförelsen av produkterna.
- 30 För det fjärde anser sökanden att överklagandenämnden inte har gjort en analytisk bedömning av varumärkena i fråga, eftersom den har bortsett från de särskilda omständigheterna i det här fallet och särskilt det förhållandet att de produkter som omfattas av de varumärken som tvisten avser utgör varor avsedda för löpande konsumtion och att målgruppen uppfattar delar av varumärkena utan att lägga varumärkenas exakta utformning på minnet.

- 31 Harmoniseringsbyrån har för det första gjort gällande att om det äldre varumärket med giltig verkan kunde anses utgöra ett känt varumärke, skulle det finnas skäl att fastställa att det förelåg en förväxlingsrisk. Eftersom det äldre varumärkets renommé emellertid inte kan beaktas, skall ärendet bedömas utan att denna omständighet beaktas.
- 32 Vad gäller förväxlingsrisken har harmoniseringsbyrån inte ifrågasatt de principer i rättspraxis som domstolen har utvecklat beträffande det vidsträckta begreppet förväxlingsrisk, vilka sökanden har erinrat om. Harmoniseringsbyrån har emellertid framhållit att bedömningen av en förväxlingsrisk enbart skall göras genom en kontroll av att en konsument som för första gången konfronteras med produkter som bär det senare varumärket inte riskerar att omedelbart anse att dessa produkter har samma ursprung eller åtminstone härrör från ett företag som har ett ekonomiskt samband med det företag som är innehavare av det äldre varumärket.
- 33 Harmoniseringsbyrån anser att om förstainstansrätten skulle konstatera att den dominerande beståndsdel av det äldre varumärket är förnamnet HUBERT, skulle det vara svårt att förneka att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga. I gengäld, om förstainstansrätten skulle anse att det äldre varumärket inte har en särskild särskiljningsförmåga och utgör en helhet där ingen beståndsdel är dominerande, är varumärkena tillräckligt olika för att det inte skall föreligga någon risk för förväxling.
- 34 Slutligen har harmoniseringsbyrån överlämnat till domstolen att avgöra den uppkomna rättsfrågan.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 35 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 anges att om innehavaren av ett äldre varumärke gör en invändning skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna

registreras ”om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”. Dessutom föreskrivs i artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat, där ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

- 36 Enligt domstolens rättspraxis angående tolkningen av artikel 4.1 b i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak har samma normativa innehåll som artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se 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).
- 37 Enligt denna rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger en förväxlingsrisk hos allmänheten göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, samt av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).
- 38 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller omvänt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, och Loyd

Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde övervägandet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet skall tolkas i förhållande till förväxlingsrisken och att denna risk måste bedömas särskilt mot bakgrund av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

39 Frågan hur varumärken uppfattas av genomsnittskonsumerten av ifrågavarande varor eller tjänster är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumerten vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumerten av de berörda varorna vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till den omständigheten att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild som han har av dessa. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumertens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

40 Mot bakgrund av, för det första, att de produkter som omfattas av det varumärke som ansökan avser och som berörs av sökandens invändning, nämligen "mjölk och andra mejeriprodukter" och "vinäger, såser", utgör livsmedel för löpande konsumtion och, för det andra, den omständigheten att det äldre varumärket, vilket invändningen grundats på, är inregistrerat och skyddat i Frankrike, skall bedömningen av förväxlingsrisken i det förevarande fallet göras i förhållande till en målgrupp sammansatt av genomsnittskonsumenter från denna medlemsstat.

41 Mot bakgrund av det ovanstående skall jämförelser göras mellan dels de berörda produkterna, dels de kännetecknen som tvisten avser.

- 42 Vad gäller jämförelsen av produkterna, skall det inledningsvis erinras om domstolens praxis enligt vilken man för att bedöma om de ifrågakvarande varorna eller tjänsterna liknar varandra skall beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan dessa varor eller tjänster. Bland dessa faktorer ingår bland annat produkternas och tjänsternas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 23).
- 43 Överklagandenämnden ansåg till att börja med att "mejeriprodukter", som omfattas av det äldre varumärket, är identiska med produkterna "mjölk och andra mejeriprodukter", som omfattas av det varumärke som den ifrågasatta ansökan avser.
- 44 Det skall framhållas att de produkter som omfattas av det äldre varumärket inbegriper de produkter som omfattas av det varumärke som ansökan avser, och att det därmed kan konstateras att nämnda produkter är identiska.
- 45 Därefter ansåg överklagandenämnden att det förelåg en likhet mellan produkterna "ätliga fetter", som omfattas av det äldre varumärket, och produkterna "vinäger, såser", som omfattas av det varumärke som ansökan avser, med hänsyn till att fetter vanligtvis används vid tillverkning av såser, att oljor liksom vinäger används vid smaksättning och utbjuds till försäljning på samma varuhyllor (punkt 29 i det ifrågasatta beslutet).
- 46 Det kan konstateras att det föreligger ett samband mellan "ätliga fetter", som omfattas av det äldre varumärket, och produkterna "vinäger, såser", som omfattas av det varumärke som ansökan avser, med hänsyn till deras karaktär av livsmedelsprodukter, till att de är tänkta att konsumeras av människor och särskilt till att de ofta används som smaksättning av livsmedel. Detta släktskap mellan de berörda produkterna kan av målgruppen uppfattas, för det fall produkterna är försedda med identiska eller liknande kännetecken, som om de har framställts under överinseende av ett enda företag som är ansvarigt för deras

kvalitet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 28).

47 Följaktligen har överklagandenämnden med rätta ansett att vissa av de berörda produkterna är identiska och att andra är likartade.

48 För det andra, vad gäller jämförelsen av kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlighet eller begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har vidare ansett att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att det föreligger ljudlighet mellan två varumärken (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28). De kännetecknen som tvisten avser skall således jämföras både vad gäller likhet i bild, ljud och begrepp.

49 Vad gäller den visuella jämförelsen består det äldre varumärket SAINT-HUBERT 41 av två ord i följd som förenats med ett bindestreck samt av talet 41. Det varumärke som den omtvistade ansökan avser består av ett blandat tecken som innehåller beteckningen HUBERT i stiliserade svarta bokstäver omgivna av ett vitt fält, där bokstäverna är skrivna med versaler och över vilka reser sig överdelen av en kock, vilken ser munter ut och höjer sin högra arm och håller tummen uppåt (punkt 30 i det ifrågasatta beslutet).

50 Det skall inledningsvis påpekas att sökanden har gjort gällande att ett figurmärke inte kan ha någon visuell likhet med ett ordmärke.



- 51 Detta påstående kan inte godtas. Förstainstansrätten anser nämligen att det är möjligt att undersöka och kontrollera huruvida det föreligger en visuell likhet mellan ett figurmärke och ett annat ordmärke eftersom detta slags varumärken har en grafisk utformning som gör visuella intryck möjliga.
- 52 Överklagandenämnden anser att ordet HUBERT inte utgör den mest framträdande beståndsdel av det varumärke som ansökan avser och att de tecken som invändningen avser inte uppvisar några likheter med detta vare sig beträffande deras struktur eller uppbyggnad (punkt 30 i det ifrågasatta beslutet).
- 53 Det kan noteras att det framgår av beskrivningen av det äldre varumärket att talet 41 är placerat efter det sammansatta ordet SAINT-HUBERT och således intar en sekundär plats i den helhet som tecknet utgör. Det sammansatta ordet SAINT-HUBERT skall således anses utgöra den dominerande beståndsdel av det äldre varumärket. Vad beträffar det varumärke som ansökan avser skall det framhållas, i likhet med vad överklagandenämnden har påpekat (punkt 30 i det ifrågasatta beslutet), att ordet HUBERT har en jämbördig placering i förhållande till figurdelen och att denna således, i visuellt hänseende, inte kan anses inta en sekundär plats i förhållande till tecknets andra beståndsdel.
- 54 Det skall även framhållas att det förhållandet att två kännetecken innehåller ordet HUBERT är av mindre betydelse vid den visuella jämförelsen. Vid en visuell helhetsbedömning av de ifrågasatta kännetecknen, skall följande andra beståndsdelar i respektive kännetecken beaktas:

— Ordet HUBERT i det äldre varumärket föregås av adjektivet SAINT och ett bindestreck. Detta ord skapar en helhet som ger ett visuellt intryck som skiljer sig från det som enbart ordet HUBERT ger.

— Det sammansatta ordet SAINT-HUBERT följs av talet 41 i det äldre varumärket.

— Det varumärke som ansökan avser innehåller en figurdel.

Dessa beståndsdelar medför att det visuella helhetsintrycket av det äldre varumärket skiljer sig från det helhetsintryck som det varumärke som ansökan avser ger. Skillnaderna mellan de kännetecken som tvisten avser är tillräckliga för att de inte skall anses likartade i visuellt hänseende.

55 Vad gäller jämförelsen i ljudhänseende ansåg överklagandenämnden att det äldre varumärket har sju fonem och att det varumärke som ansökan avser har två. Vidare ansåg den att betoningen för det äldre varumärket skall göras på franska och på den första, den tredje och den femte stavelsen, medan betoningen för det varumärke som ansökan avser skall göras på den andra stavelsen (punkt 31 i det ifrågasatta beslutet).

56 Förstainstansrätten anser att överklagandenämndens bedömning i ljudhänseende är riktig. Det kan konstateras att den beståndsdel som är gemensam för de två tecknen endast är det andra ordet i det sammansatta ord som det äldre varumärket består av, vilket består av två ord och ett tal. Varumärkena i fråga är således olika i ljudhänseende.

- 57 Vad gäller den begreppsmässiga bedömningen av varumärkena i fråga, skall det framhållas att de föreställningar som orden SAINT-HUBERT respektive HUBERT ger upphov till skiljer sig åt. Sammansättningen av orden SAINT och HUBERT med ett bindestreck emellan skapar ett begrepp och en följdriktig enhet som skiljer sig från sina beståndsdelar. Således utgör det sammansatta ordet SAINT-HUBERT en oskiljbar enhet som hos målgruppen kan ge en bild av ett katolskt helgon eller namnet på en ort. I gengäld motsvarar ordet HUBERT ett vanligt manligt franskt förnamn.
- 58 I detta avseende saknar det betydelse huruvida målgruppen känner till den verkliga betydelsen av det sammansatta ordet SAINT-HUBERT, det vill säga jägarnas skyddshelgon. För att kontrollera huruvida det föreligger en begreppsmässig likhet mellan varumärkena i fråga räcker det nämligen att konstatera att målgruppen kommer att göra en åtskillnad mellan de begrepp som respektive kännetecken leder tankarna till. Målgruppens kännedom om de särskilda semantiska bibetydelseerna av det sammansatta ordet SAINT-HUBERT inverkar inte på deras begreppsmässiga bedömning av varumärkena i fråga.
- 59 Mot bakgrund av att den dominerande beståndsdel i det äldre varumärket, det sammansatta ordet SAINT-HUBERT, och förnamnet HUBERT, i det varumärke som ansökan avser, har olika spåkliga betydelser samt dessutom att figurdelen i det varumärke som ansökan avser, det vill säga bilden av en kock, utgör en beståndsdel som ytterligare skiljer sig från föreställningen om ett helgon eller en ort, anser förstainstansrätten att det inte föreligger någon begreppsmässig likhet mellan de varumärken som tvisten avser.
- 60 Överklagandenämnden ansåg att det inte förelåg någon risk för att den genomsnittliga konsumenten i Frankrike, beträffande de berörda varukategorierna, skulle tro att de varor som bjuds ut till försäljning under det varumärke som ansökan avser härrör från det företag som saluför "smör, ätliga fetter, ostar och alla former av mejeriprodukter" under det äldre varumärket eller att det finns ett ekonomiskt band mellan dessa två företag (punkt 33 i det ifrågasatta beslutet).

- 61 Vad gäller helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall följande påpekas. Genomsnittskonsumenten bevarar endast en oklar bild av varumärket i minnet, vilket innebär att den dominerande delen i det aktuella varumärket är av stor betydelse.
- 62 Den dominerande orddelen SAINT-HUBERT i det äldre varumärket har således stor betydelse vid en jämförelse med det varumärke som ansökan avser, eftersom en konsument som ser ett livsmedel lägger märke till och minns den betecknande och dominerande delen av kännetecknet, vilken gör det möjligt för konsumenten att vid ett senare köp identifiera den tidigare köpta varan. När målgruppen hittar produkter som har det varumärke som ansökan avser, vilket skiljer sig i visuellt hänseende samt i ljud- och begreppshänseende från det äldre varumärket, kommer den inte att få uppfattningen att de ifrågavarande produkterna har samma kommersiella ursprung. Det finns således inte någon risk för att målgruppen kopplar samman de respektive produkter som särskiljs genom de två varumärkena, vilka leder tankarna till skilda begrepp.
- 63 Mot denna bakgrund anser förstainstansrätten att även om de varor som omfattas av de varumärken som tvisten avser är identiska eller likartade, utgör skillnaderna i visuellt hänseende samt i ljud- och begreppshänseende mellan kännetecknen ett tillräckligt skäl för anse att det inte finns en förväxlingsrisk hos målgruppen.
- 64 Överklagandenämndens konstaterande att det äldre varumärket i hög grad är känt i Frankrike och att det i denna medlemsstat har ett bevisat renommé (punkterna 28 och 33 i det ifrågasatta beslutet) påverkar följaktligen inte tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i förevarande fall.

- 65 Enligt domstolens rättspraxis förutsätter en risk för förväxling att kännetecknen, samt de varor och tjänster som omfattas av dessa, är identiska eller likartade, och ett varumärkes renommé är en omständighet som skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan kännetecknen eller mellan varorna och tjänsterna är tillräckligt stor för att det skall uppstå en förväxlingsrisk (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Canon, punkterna 22 och 24). Mot bakgrund av att de kännetecknen som tvisten avser, i det förevarande fallet varken i visuellt hänseende eller i ljud- eller begreppshänseende kan anses vara identiska eller likartade, kan det förhållandet att det äldre varumärket i hög grad är känt i Frankrike inte påverka helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.
- 66 Av ovanstående framgår att ett av de nödvändiga villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt. Härav följer att det var med rätta som överklagandenämnden ansåg att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre varumärket.
- 67 Talan skall därför ogillas.

### Rättegångskostnader

- 68 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har emellertid yrkat att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas och vardera parten skall förpliktas bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Vilaras

Tiili

Mengozi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 december 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande