

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 22 september 2005 *

I mål T-130/03,

Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), företrätt av G. Breen, solicitor, och J. Gleeson, barrister,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå), företrädd av S. Palmero Cabezas och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: engelska.

Biofarma SA, Neuilly-sur-Seine (Frankrike), företrätt av advokaterna V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez, och D. González Maroto,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 30 januari 2003 (ärende R 968/2001-3) om ett invändningsförfarande mellan Alcon Inc. och Biofarma SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 april 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 oktober 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 oktober 2003,

efter förhandlingen den 14 april 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Alcon Inc. lämnade den 11 juni 1998 in en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke som söktes registrerat var ordkännetecknet TRAVATAN.
- 3 De varor som avses i ansökan omfattas av klas. 5 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. De motsvarar följande beskrivning: "Farmaceutiska preparat för ögonen."
- 4 Denna ansökan offentliggjordes i bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 23/99 den 22 mars 1999.

- 5 Den 22 juni 1999 framställde Biofarma SA en invändning mot registrering av detta gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Till stöd för invändningen åberopades den grund som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundade sig på förekomsten av det nationella ordmärket TRIVAS-TAN, som registrerats i Italien den 27 januari 1986 under nummer 394980.
- 6 Invändningen riktades mot samtliga varor som avsågs i varumärkesansökan. Invändningen grundade sig på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket, nämligen "farmaceutiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; dietiska preparat för barn och sjuka; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av växter och skadedjur", vilka ingår i klass 5.
- 7 I skrivelse av den 5 maj 2000 begärde sökanden att intervenienten skulle förebringa bevisning i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen hade använts i den medlemsstat där detta varumärke åtnjuter skydd för samtliga varor som invändningen grundats på. I meddelande av den 29 maj 2000 uppmanade invändningsenheten intervenienten att förebringa denna bevisning inom en frist av två månader.
- 8 Den 28 juli 2000 sände intervenienten handlingar till harmoniseringsbyrån i syfte att styrka att det äldre varumärket verkligen hade använts i Italien. Bland dessa handlingar fanns bland annat fakturor, bruksanvisningen avseende intervenientens läkemedel, ett utdrag ur den italienska förteckningen *L'Informatore Farmaceutico* och ett utdrag ur *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Invändningsenheten fann i beslut av den 26 september 2001 det styrkt att det äldre varumärket hade använts för ett särskilt farmaceutiskt preparat, nämligen ett "perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron" och godtog invändningen beträffande samtliga varor som avsågs i invändningen. Invändningsenheten avslög därför registreringsansökan, med motiveringen att förväxlingsrisk förelåg i Italien, inbegripet risken för association, med hänsyn till att varumärkena var likartade i visuellt och fonetiskt hänseende och till att det förelåg en viss varuslagslikhet.
- 10 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån den 13 november 2001 i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 11 Tredje överklagandenämnden avslög överklagandet genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden ansåg i sak att eftersom de varor som omfattades av de ifrågavarande varumärkena var mycket likartade och eftersom varumärkena företedde stora likheter i visuellt och fonetiskt hänseende förelåg risk för förväxling av varumärkena, inbegripet risken för association.

Parternas yrkanden

- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

15 Till stöd för sin talan har sökanden i sak åberopat två grunder i ansökan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, eftersom intervenienten, genom den bevisning för verklig användning som denne förebringat, inte visat att det äldre varumärket verkligen använts för preparat för ögonen. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

- 16 Sökanden har under förhandlingen som en ytterligare grund åberopat att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 åsidosatts genom att villkoren avseende verklig användning av det äldre varumärket inte var uppfyllda.

Huruvida den grund som åberopats under förhandlingen kan tas upp till prövning

- 17 Sökanden har under förhandlingen hänvisat till förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrå — Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787) i syfte att göra gällande att villkoren för verklig användning inte varit uppfyllda, bland annat på grund av att det äldre varumärket haft en liten marknadsvolym.
- 18 Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att den grund eller det argument som åberopades under förhandlingen inte kan tas upp till sakprövning, eftersom det åberopades för första gången vid förstainstansrätten.
- 19 Enligt artikel 48.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.
- 20 Förstainstansrätten konstaterar först och främst att sökanden i sin ansökan inte anfört någon anmärkning mot att överklagandenämnden skulle ha åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i det avseendet att villkoren för verklig användning inte varit uppfyllda, utan endast i det avseendet att intervenienten genom den bevisning för verklig användning som denne förebringat inte visat att det äldre varumärket verkligen använts för preparat för ögonen.

- 21 Det skall därefter anges att sökanden inte styrkt att någon faktisk eller rättslig omständighet föreligger i den mening som avses i artikel 48.2 första stycket i rättegångsreglerna.
- 22 Den grund som åberopats under förhandlingen skall därför avvisas.
- 23 Även om denna grund skulle ha tolkats som ett argument till stöd för den första grunden i ansökan, erinrar förstainstansrätten om att förevarande talan avser prövning av lagenligheten hos det beslut som överklagandenämnden fattat (förstainstansrättens dom 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). Förstainstansrättens prövning kan således inte gå utanför den faktiska och rättsliga ramen för tvisten 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, och av den 22 juni 2004 i mål T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818" mot harmoniseringsbyrån — Nabeiro Silveira (Galáxia), REG 2004, s. II-1765, punkt 45).
- 24 Invändningsenheten har i förevarande fall konstaterat att verklig användning skett av det äldre varumärket. Det framgår av handlingarna i målet att sökanden vare sig inför invändningsenheten eller överklagandenämnden bestritt den omständigheten att det genom den bevisning som intervenienten förebringat styrkts att verklig användning av det äldre varumärket skett med avseende på en viss vara. Sökanden har nämligen vid invändningsenheten till och med förklarat sig ha "vederbörligen noterat de handlingar som ingetts i syfte att styrka att varumärket TRIVASTAN använts i Italien" och sagt sig "inte vilja bestrida denna punkt". Sökanden har däremot hävdats att det inte framgick av de handlingar som intervenienten ingett att den ifrågakvarande varan, som omfattades av det äldre varumärket, hade använts som preparat för ögonen, utan endast att den kunde användas i detta syfte.

- 25 Av vad ovan angetts följer att sökandens argument inte kan godtas. Därför skall endast de grunder som åberopats vid harmoniseringsbyrån och angetts ovan i punkt 15 bedömas i sak.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 och artikel 43.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 26 Enligt sökanden har överklagandenämnden felaktigt bedömt att bevisningen för att det äldre varumärket använts styrker att detta kommit till verklig användning i Italien för preparat för ögonen. I de handlingar som intervenienten ingett anges endast att varan kunde användas i samband med ögonbehandling.
- 27 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att intervenienten i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 inte var skyldig att styrka att hans varumärke använts särskilt med avseende på de varor som anges i varumärkesansökan. Användning av ett varumärke som ett kommersiellt varumärke innebär att kännetecknet har använts bland annat för att utvisa sambandet mellan de varor eller tjänster som omfattas av varumärket och den person eller det företag som är ansvarigt för saluföringen av dessa, det vill säga såsom ursprungsangivelse. Sökanden har emellertid inte bestritt att de ingivna handlingarna utvisar att det äldre varumärket använts såsom ett kommersiellt varumärke för en vara som kan användas i samband med ögonbehandling.
- 28 Intervenienten har påstått sig ha förebringat bevisning i syfte att styrka att ögonbehandling utgjorde en del av de terapeutiska indikationer för den vara som

avses med det äldre varumärket som godkänts av de italienska läkemedelsmyndigheterna och i syfte att styrka att läkemedlet sålts under ett flertal år (nämligen mellan åren 1995 och 1999). Det kan inte fordras bevisning för att läkemedlet verkligen använts av patienter som lider av kärlstörningar i ögonen.

Förstainstansrättens bedömning

- 29 Förstainstansrätten anger först och främst att sökandens argument måste förstås så, att denne åberopat en grund avseende åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, även om denna bestämmelse inte åberopats uttryckligen. Med hänsyn till att sökanden i sak har hävdats att intervenienten, genom den bevisning för användning som denne förebringat, inte styrkt att denne använt varumärket för preparat för ögonen, innebär detta argument att det i första hand skall bedömas huruvida denna bestämmelse eventuellt har åsidosatts och först därefter bedömas huruvida jämförelsen mellan varorna varit felaktig med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 30 Det har inte bestritts inför harmoniseringsbyrån att det äldre varumärket använts för en läkemedelsprodukt. Det framgår nämligen av handlingarna i målet och särskilt av bruksanvisningen för intervenientens läkemedel och av ett utdrag ur den italienska förteckningen *L'Informatore Farmaceutico* att varumärket TRIVASTAN avser ett perifert kärlvidgande medel som används i samband med neurologi, öron-näsahalssjukdomar, oftalmologi, angiologi och geriatrik och som närmare bestämt är avsett för behandling av "besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron".
- 31 Förstainstansrätten konstaterar att om en av de terapeutiska indikationerna för ett läkemedel utgörs av behandling av kärlstörningar i ögon och om det har styrkts att läkemedlet sålts under ett flertal år, vilket inte bestritts, har detta läkemedel kunnat användas för behandling av sådana störningar. Det är under sådana omständigheter överflödigt, och även svårt, att fordra bevisning för att läkemedlet verkligen använts av patienter som lider av kärlstörningar i ögonen.

- 32 Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden inte åsidosatte artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 när den fann att det genom den bevisning som intervenienten förebringat var styrkt att verklig användning hade skett av det äldre varumärket för ett "perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron".
- 33 Talan kan därför inte bifallas på sökandens första grund.

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

Parternas argument

- 34 Sökanden har hävdatt att de ifrågavarande varorna inte är tillräckligt likartade för att harmoniseringsbyråns slutsats skall vara välgrundad. Sökanden har vidare hävdatt att de motstående varumärkena inte är likartade, eftersom de förete visuella och fonetiska skillnader och att det därför inte föreligger någon risk för förväxling eller association mellan varumärkena.
- 35 Sökanden anser att harmoniseringsbyrån inte beaktat varornas form på ett riktigt sätt. Intervenientens vara är nämligen en tablett som administreras oralt, medan sökandens vara utgörs av ögondroppar.
- 36 Eftersom dessa varor endast är tillgängliga på apotek och mot recept köper konsumenten dessutom en vara som en praktiserande läkare valt ut. Eftersom

varumärket TRAVATAN används för en ögonprodukt som används vid behandling av grön starr skall lämplig behandling enligt sökanden förskrivas av en ögonläkare. Läkemedlet TRIVASTAN förskrivas däremot av specialister på kärleksvär. Båda varorna förskrivas således av specialistläkare, och farmaceuter effektuerar de respektive recepten. Det är föga troligt att en farmaceut förväxlar varornas form eller indikation (det vill säga ögondroppar avsedda för behandling av grön starr jämfört med kärlevigande medel i tablettform som i allmänhet används vid behandling av besvär i venerna). Sökanden har betonat att intervenientens vara förefaller vara avsedd för allmän behandling av kärleksvär.

37 Sökanden har för övrigt avsiktligt begränsat specifikationen av sin vara till "läkemedel för ögonen för behandling av grön starr", varigenom likheten mellan varorna minskats ytterligare. Överklagandenämnden har inte bedömt denna omständighet på ett riktigt sätt.

38 Sökanden har med avseende på känneteckenslikheten i visuellt hänseende gjort gällande att en jämförelse av helhetsintrycken ger vid handen att likheter föreligger, men att de inte är tillräckliga för att göra kännetecknen likartade. De två första bokstäverna i vardera ordet, nämligen "t" och "r", utgör tvärt emot vad överklagandenämnden konstaterat inte den dominerande delen av prefixet i vart och ett av varumärkena, eftersom prefixet "tr" saknar betydelse utan den vokal till vilken det är knutet och det är denna vokal som gör det möjligt för konsumenterna att uttala stavelsen. En riktig jämförelse skall därför göras på grundval av varje stavelse i sin helhet, det vill säga prefixet tra och prefixet tri.

39 Sökanden har beträffande den fonetiska likheten gjort gällande att skillnaderna är tillräckliga för att särskilja varumärkena och att detta gäller så mycket mer som dessa olikheter kombinerats med visuella skillnader. Det föreligger nämligen en

mycket märkbar skillnad i det italienska uttalet av "tri" respektive "tra". Tillägget av konsonanten s innebär att TRIVASTAN blir mycket särartat i fonetiskt hänseende.

- 40 Sökanden har hävdats att varumärkena är olika i begreppsmässigt hänseende. Prefixet tri i det äldre varumärket betyder tredubbel eller tre gånger och stavelsen vas hänförs till vaskulär. Det är därför lätt för yrkesmänniskor som läkare och apotekare att uppfatta betydelsen av det äldre varumärket TRIVASTAN, eftersom detta betyder att varan är trefalt verksam och används mot kärleksbesvär. Suffixet tan saknar betydelse och är inte särskiljande. Det återfinns i och för sig i båda varumärkena, men är vanligt förekommande i många varumärken i klass 5. Det sökta varumärket TRAVATAN saknar betydelse, eftersom det är fråga om ett påhittat ord, även om de fyra första bokstäverna härrör från uttrycket Travoprost, som är den allmänna internationella beteckningen för sökandens vara.
- 41 Även om viss visuell och fonetisk likhet skall anses föreligga mellan kännetecknen, skall inverkan av denna likhet inte överdrivas, i synnerhet med beaktande av de två varornas skillnader i formhänseende och det medicinska sammanhang i vilka de saluförs.
- 42 Sökanden har vidare hävdats att det äldre varumärket saknar inneboende särskiljningsförmåga och att ingen bevisning har redovisats beträffande dess renommé eller hur välkänt det är. När ett äldre varumärke inte är särskilt välkänt hos omsättningskretsen och när det utgörs av en bild som består av få fantasidelar är den omständigheten att varumärkena är likartade inte tillräcklig för att förväxlingsrisk skall uppkomma (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 25).

- 43 Europeiska läkemedelsmyndigheten har för övrigt beviljat tillstånd till saluföring av sökandens vara försedd med varumärket TRAVATAN inom hela Europeiska Unionen.
- 44 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har uttryckt sitt stöd för överklagandena nämndens bedömning.

Förstainstansrättens bedömning

- 45 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken, varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 46 Enligt fast rättspraxis 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.

- 47 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i den uppfattning som omsättningskretsen har av kännetecknen och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Denna bedömning ska göras med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där anförd rättspraxis).
- 48 I förevarande fall är det äldre varumärket TRIVASTAN registrerat i Italien, som därmed utgör det relevanta området vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 49 Det är ostridigt att de ifrågavarande varorna är läkemedel som förutsätter receptförskrivning av läkare innan de kan saluföras till slutkonsumenterna på apotek. Den relevanta målgruppen utgörs därför inte endast av slutkonsumenterna, utan även av yrkesmänniskor, det vill säga de läkare som förskriver läkemedlet och de farmaceuter som säljer det förskrivna läkemedlet.
- 50 Mot bakgrund av ovan angivna överväganden skall en jämförelse göras mellan dels de berörda varorna, dels de motstående kännetecknen.

— Jämförelse av varorna

- 51 Förstainstansrätten skall inledningsvis bedöma den eventuella begränsning av förteckningen över varor till "läkemedel för ögonen för behandling av grön starr",

som sökanden påstår sig ha gjort. Förstainstansrätten erinrar härvid om att bedömningen av förväxlingsrisken vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall avse samtliga varor som anges i varumärkesansökan. För att kunna beaktas skall en begränsning av förteckningen över varor eller tjänster som avses i en varumärkesansökan ske på ett visst sätt, genom ansökan om ändring av ansökan i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och regel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) (domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 13, och förstainstansrättens dom av den 25 november 2003 i mål T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyrån – Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953, punkt 30). Begränsning av de varor som angetts i en ansökan om gemenskapsvarumärke skall göras uttryckligen och utan villkor (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkterna 61 och 62, och av den 10 november 2004 i mål T-396/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (Formen på en karamell) REG 2004, s. II-3821, punkt 20).

- 52 Sökanden har i förevarande fall i en inlaga av den 28 januari 2002, vari denne angav grunderna för sitt överklagande, konstaterat följande:

”För att underlätta [överklagandenämndens] uppgift bekräftar sökandena att de är beredda att begränsa uppgiften om de varor som avses i ansökan nr 847590 [till ’läkemedel för ögonen för behandling av grön starr’.”

- 53 Förstainstansrätten anmärker att begränsningsförfarandet inte iaktas genom formuleringen ”bekräftar ... att de är beredda”, eftersom sökanden inte i denna mening ingett en ansökan om ändring av varumärkesansökan i enlighet med ovan angivna bestämmelser.

- 54 Under dessa förhållanden kan överklagandenämnden inte klandras för att inte ha beaktat den påstådda begränsningen av de varor som avsågs i ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 55 De varor som skall jämföras utgörs därför av "läkemedel för ögonen" och "perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron".
- 56 För att bedöma likheten mellan de ifrågavarande varorna och tjänsterna skall alla relevanta faktorer beaktas som är utmärkande för sambandet mellan dessa varor och tjänster. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).
- 57 I förevarande fall är varorna, såsom harmoniseringsbyrån med fog har anfört, av samma art (läkemedel), de har samma ändamål eller köpare (behandling av ögonbesvär, antingen dessa kan härledas till kärlproblem eller inte), de vänder sig till samma konsumenter (yrkesmänniskor, inbegripet läkare och farmaceuter och de verkliga slutanvändarna, det vill säga patienter med ögonbesvär), de saluförs genom samma distributionskanaler (i allmänhet apotek) och är av sådant slag att de potentiellt kan komplettera varandra. Det råder således inget tvivel om att de kan tillverkas eller saluföras av samma ekonomiska aktörer.
- 58 Sökandens argument att dessa varor inte är likartade kan inte godtas, eftersom intervenientens vara är en tablett som administreras oralt, medan sökandens vara

utgörs av ögondroppar. Denna skillnad avseende sättet att administrera läkemedlet kan i förevarande mål inte anses mer betydelsefullt än att de båda varorna är av samma art och har samma tilltänkta köpare.

- 59 Sökandens argument att dennes läkemedel skrivs ut av ögonläkare och intervenientens läkemedel skrivs ut av specialister på kärlobesvär saknar relevans. Eftersom intervenientens läkemedel kan användas vid behandling av kärlobesvär i ögat kan det nämligen inte uteslutas att det är en ögonläkare och inte en specialist på kärlobesvär som behandlar den patient som lider av dessa besvär.
- 60 Eftersom den vara som omfattas av det äldre varumärket kan användas vid behandling av kärlobesvär i ögat skall den, trots att den är avsedd för allmän behandling av kärlobesvär, vilket sökanden hävdade, anses motsvara ett läkemedel för ögonen, eftersom det i båda fallen är fråga om behandling av ögonbesvär.
- 61 Överklagandenämnden gjorde således inte en oriktig bedömning när den fann att de ifrågakvarande varorna var i hög grad likartade.

— Jämförelse av de ifrågakvarande kännetecknen

- 62 Det framgår av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet,

skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (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 anförd rättspraxis).

63 Följande ordkännetecken skall jämföras:

— TRAVATAN, det sökta varumärket, och

— TRIVASTAN, det äldre varumärket.

64 Sökanden har hävdat att de likheter som föreligger mellan kännetecknen inte är tillräckliga för att fastställa att de är identiska i visuellt hänseende och att överklagandenämnden felaktigt har skilt ut de två första bokstäverna i de ifrågavarande kännetecknen som den dominerande beståndsdel i prefixet i vart och ett av varumärkena i stället för att bedöma den första stavelsen i sin helhet.

65 Sökandens argument kan inte godtas. Överklagandenämnden har med fog konstaterat att de två kännetecknen i visuellt hänseende har nästan samma längd och att de har sju bokstäver — t, r, v, a, t, a och n — gemensamt och att dessa är placerade i samma ordning. Överklagandenämnden har även angett, vilket är relevant, att kännetecknen börjar med samma bokstäver, t och r, och att båda slutar på tan. Förstainstansrätten anger att den omständigheten att de två första bokstäverna inte bildar den första stavelsen i dess helhet saknar betydelse för den

visuella jämförelsen i förevarande mål. Härav skall den slutsatsen dras att helhetsintrycket av dessa visuella likheter är att kännetecknen är likartade. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastställde att de skillnader som föreligger mellan de ifrågavarande kännetecknen och som hänför sig till att den tredje bokstaven i kännetecknen är olika (vokalerna i och a) och till att en tredje bokstav finns i det äldre varumärket (konsonanten s) inte kunde upphäva detta intryck, eftersom dessa beståndsdelar visuellt var svårmärkbare.

66 Överklagandenämnden gjorde således inte en oriktig bedömning när den fann att kännetecknen var likartade i visuellt hänseende.

67 Sökanden har i fråga om likhet i fonetiskt hänseende hävdad att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån beaktat den fonetiska inverkan av varumärkenas karakteristiska egenskaper, vilka denna ansåg betydelselösa. Skillnaderna mellan kännetecknen är emellertid tillräckliga för att skilja dem åt i fonetiskt hänseende, eftersom de får markant olika uttal på italienska.

68 Överklagandenämnden har i detta hänseende fastslagit att de olika varumärkena ger genomsnittskonsumenten intryck av en fonetiskt likartad helhet, eftersom denne sällan har tillfälle att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken, utan måste förlita sig till det ofullständiga fonetiska intryck av dessa som han har lagt på minnet och med beaktande av att de två första stavelserna i de motstående kännetecknen är mycket likljudande och att den sista stavelsen i kännetecknen är helt likljudande.

- 69 Förstainstansrätten konstaterar i likhet med intervenienten att de båda kännetecknen består av ord som har samma fonetiska längd, samma initialljud (tr), samma slutljud (stavelsen tan), nästan likartade ljud i mitten (va/vas) och samma rytm, eftersom de flesta fonemen är identiska och förekommer i samma ordning. Förstainstansrätten finner att ett så stort antal gemensamma beståndsdelar utgör hinder för den italienske konsumenten att uppfatta de små skillnaderna mellan kännetecknen tydligt, vilket kan medföra en viss förvirring hos denne.
- 70 Överklagandenämnden gjorde därför inte en oriktig bedömning när den fastslog att fonetisk likhet förelåg mellan de motstående kännetecknen.
- 71 Sökanden har hävdad att kännetecknen skiljer sig åt i begreppsmässigt hänseende, eftersom det sökta varumärket TRAVATAN inte har någon innebörd, medan den första stavelsen i det äldre varumärket TRIVASTAN betyder tredubbel och den andra stavelsen vas anspelar på adjektivet vaskulär. Den enda stavelse som är gemensam för de båda kännetecknen har ingen särskild innebörd och saknar särskiljningsförmåga med avseende på varor i klass 5.
- 72 Överklagandenämnden har konstaterat att orden trivastan och travatan saknar innebörd för italienska konsumenter.
- 73 Förstainstansrätten kan inte annat än dela överklagandenämndens bedömning. Det förefaller nämligen inte troligt att omsättningskretsen, även om denna innefattar också yrkesmänniskor, uppfattar att det äldre varumärket TRIVASTAN betyder att varan är trefalt verksam och används mot kärleksbesvär. Även om omsättningskretsen uppfattar tri som en anspelning på tredubbel, är det inte uppenbart vilken tredubbel

som avses med denna anspelning. Dessutom finns det, vilket harmoniseringsbyrån konstaterat, italienska ord som börjar på tri, i vilka tri inte har innebörden tredubbel (till exempel tributario (skattskyldig) och tribolare (plåga)).

74 Det finns därför anledning att anse att orden travatan och trivastan inte har någon särskild innebörd för italienska konsumenter och därmed att ifrågavarande kännetecken inte är likartade i begreppsmässigt hänseende.

75 Förstainstansrätten fastställer därmed att de motstående kännetecknen är likartade i betydande omfattning i visuellt hänseende, att de är likartade i fonetiskt hänseende men att de inte är likartade i begreppsmässigt hänseende.

76 Med beaktande av att varorna är i hög grad likartade och att kännetecknen företer visuella och fonetiska likheter finner förstainstansrätten att det föreligger risk för förväxling mellan kännetecknen.

77 Förstainstansrätten anmärker, med avseende på sökandens argument att det äldre varumärket inte är känt, att intervenienten inte har åberopat att hans varumärke är känt.

78 Det kan konstateras att sökanden inte styrkt argumentet att det äldre varumärket inte har någon inneboende särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden har

dessutom inte stött sina argument avseende förväxlingsrisken på att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga. Även om det äldre varumärkets särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken (se analogt domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 24) är detta emellertid endast en av de omständigheter som skall bedömas. Förväxlingsrisk kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har svag särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen och de varor eller tjänster som avses är likartade (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61).

79 Förstainstansrätten konstaterar att sökandens uppgift att Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat tillstånd till saluföring av sökandens vara under varumärket TRAVATAN inte kan beaktas, eftersom sökanden inte uppgett detta vid harmoniseringsbyrån och inte heller förebringat bevisning i detta hänseende vid harmoniseringsbyrån. Uppgiften saknar dessutom relevans i förevarande mål, eftersom ett sådant tillstånd inte inverkar på bedömningen av förväxlingsrisken vid tillämpning av förordning nr 40/94.

80 Förstainstansrätten finner under dessa omständigheter att varorna och de ifrågavarande kännetecknen är tillräckligt likartade för att det skall anses att allmänheten kan komma att tro att de ifrågavarande varorna kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

81 Talan kan således inte vinna bifall på sökandens andra grund. Följaktligen skall talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 82 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Sökanden har tappat målet och skall därför ersätta rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 september 2005.

H. Jung

M. Jaeger

Justitiesekreterare

Ordförande