

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 7 juli 2005 *

I mål T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, Norderstedt (Tyskland), företrätt av advokaterna F. Dettmann och A. Deutsch,

sökande,

mot

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

svarande,

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

* Rättegångsspråk: tyska.

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaten G. Malchartzeck,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 september 2003 (ärende R 174/2002-2), om ett invändningsförfarande mellan Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH och Miles Handelsgesellschaft International mbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 november 2003,

med beaktande av den svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 mars 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 februari 2004,

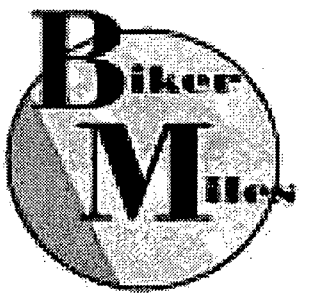
efter förhandlingen den 19 januari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 7 juli 1999 ansökte intervenienten om registrering av gemenskapsvarumärke vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.
- 2 Det varumärke som ansökan avsåg utgörs av nedanstående figurmärke:



- 3 Ansökan gjordes för varor i klasserna 9, 12 och 25 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar

för klass 25 följande beskrivning: "utrustning och kläder för [motorcyklister], nämligen stövlar, skor, handskar, halsdukar, regnkläder, kläder för skydd mot väder och vind, pullovrar, stormhuvor, njurväskor, [skinnkläder], konstläderkläder".

- 4 Denna ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 38/2000 av den 15 maj 2000.
- 5 Den 15 augusti 2000 inledde sökanden ett invändningsförfarande mot registreringen av det sökta varumärket för varor som avses i klass 25 och åberopade att förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 förelåg. Invändningen hade sin grund i förekomsten av gemenskapsordmärket MILES, vilket registrerats den 28 juli 1998 för varor i klass 25 "kläder, inbegripet sportkläder".
- 6 Genom beslut av den 7 februari 2002 godtog invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen med motiveringen att det förelåg en förväxlingsrisk mellan de båda märkena.
- 7 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån den 18 februari 2003 i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 8 Genom beslut av den 9 september 2003 (ärende R 174/2002-2), vilket delgavs sökanden den 18 september 2003 (nedan kallat det överklagade beslutet), biföll harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet. Överklagande-

nämnden ansåg att de ifrågavarande varorna var identiska, även om de som avsågs i varumärkesansökan utgjorde specialkläder vilka säljs inom ramen för särskilda distributionskanaler och till en tydligt bestämd kundkategori. De berörda konsumenterna tillmäter dessa specialkläders funktionalitet en särskild betydelse liksom den säkerhet de skänker och fäster följaktligen särskild uppmärksamhet vid dessa egenskaper. För att avgöra likheten mellan de omtvistade kännetecknen har överklagandenämnden beaktat den grafiska utformningen och ordet "biker" hos det sökta varumärket för att komma till slutsatsen att de två kännetecknen skiljer sig åt visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Följaktligen fanns det enligt överklagandenämnden, oaktat likheten mellan produkterna, inte anledning att slå fast att förväxlingsrisk förelåg.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 10 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogilla talan,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida harmoniseringsbyråns yrkanden kan tas upp till sakprövning

- 11 Inledningsvis skall noteras att harmoniseringsbyrån medgivit, i sin svarsinlaga och under förhandlingen, att överklagandenämnden begått ett misstag genom att inte anse att det förelåg en förväxlingsrisk i förevarande fall. Harmoniseringsbyrån hävdar emellertid att den efter förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT) (REG 2002, s. II-5275), punkterna 16–25, är skyldig att yrka att överklagandet ogillas. Följaktligen bestrider inte harmoniseringsbyrån, trots sitt yrkande att överklagandet skall ogillas, att den enda grund som sökanden åberopar är välgrundad.

- 12 Det förtjänar att påpekas att enligt artikel 46.1 b jämförd med artikel 135.1 i förstainstansrättens rättegångsregler skall svarsinlagan särskilt innehålla de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas. Harmoniseringsbyrån har emellertid i förevarande fall inte åberopat någon grund för sitt yrkande om ogillande av överklagandet.

- 13 Harmoniseringsbyråns yrkanden kan mot denna bakgrund inte prövas. Intervenienten har emellertid yrkat att talan skall ogillas. Förevarande tvist skall därför prövas i enlighet med artikel 134.4 i förstainstansrättens rättegångsregler.

Prövning i sak

Parternas argument

- 14 Sökanden har till stöd för sin talan som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

- 15 Sökanden har först gjort gällande att invändningsenheten felaktigt har ansett att konsumenterna ägnar varorna i fråga en hög grad av uppmärksamhet. Eftersom kläder för motorcyklister också kan köpas av andra än motorcyklister skall den aktuella konsumentgruppen anses bestå av genomsnittskonsumenten, normalt informerad och uppmärksam. De varor målet rör är dagligvaror och genomsnittskonsumenten ägnar dem normal uppmärksamhet. Även om man antar att den relevanta gruppen konsumenter skulle bestå enbart av motorcyklister kan denna konsumentgrupp inte anses vara mer uppmärksam än genomsnittskonsumenten vid köp av kläderna i fråga, vilka kan användas lika väl för att åka motorcykel som för en vinterpromenad.
- 16 Sökanden har vidare vad gäller den visuella och fonetiska jämförelsen mellan de två kännetecknen anfört att det sökta varumärket domineras av ordet "miles", vilket är gemensamt för båda kännetecknen. I motsats till vad överklagandenämnden funnit bidrar de övriga inslagen i det sökta varumärket inte, tillsammans eller var och en för sig, till det helhetsintryck detta märke ger. Figurinslagen i det sökta varumärket är försumbara i jämförelsen mellan kännetecknen i fråga på grund av sina enbart dekorativa eller beskrivande egenskaper, vilka visar att kläderna kan användas i trafiken. Ordet "biker" skall också anses vara försumbart på grund av sin beskrivande karaktär syftande på varor för motorcyklister.
- 17 Av detta följer, på det sätt som detta ord sammankopplas med motorcyklister, att genomsnittskonsumenten uppfattar varor som säljs under namnet Biker Miles som att de kommer från ett av de sortiment som tillverkas av sökanden, speciellt avsedda för motorcyklister. Analogt, ett tillägg av ord som "strand" eller "skidor" anses inte ange varornas ursprung utan endast särskilda varukategorier, såsom kläder för stranden eller för skidåkning, vilka kommer från samma företag.

- 18 Vad gäller den begreppsmässiga jämförelsen av de omtvistade kännetecknen har sökanden invänt mot att överklagandenämnden ansett att det sökta varumärket skiljer sig från det äldre varumärket på grund av sin anspelning på motorcyklister. Denna anspelning utgör en vägledning för de berörda konsumenterna och kan sålunda inte på något sätt ge samma intryck som det sökta varumärket. I detta avseende återopade sökanden förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), (REG 2002, s. II-4359), punkt 45 och följande punkter, för att visa att de deskriptiva inslagen är försumbara när det gäller att bedöma det intryck som märket ger.
- 19 Enligt sökanden liknar kännetecknen i fråga, utmärkta av ett gemensamt dominerande inslag, således varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. Överklagandenämnden har gjort en felbedömning av huruvida varorna är identiska och av varumärkenas likhet genom att anse att det inte förelåg någon förväxlingsrisk.
- 20 Intervenienten har anfört att överklagandenämnden gjort en oriktig bedömning gällande den ökade uppmärksamheten hos berörda konsumenter, med hänsyn till motorcykelkläders funktion i kombination med deras skyddsegenskaper. Intervenienten hävdade också att överklagandenämnden gjort en riktig bedömning av likheten mellan de omtvistade kännetecknen.
- 21 Intervenienten har däremot hävdats att harmoniseringsbyråns båda instanser gjort en felaktig bedömning av likheten mellan varorna i fråga. Intervenienten har också gjort gällande att kläder för motorcyklister skiljer sig, på grund av sin funktion, material, behandling och form, från sportkläder i allmänhet och från de kläder som säljs av sökanden i synnerhet. Sålunda föreligger inte mer än en obetydlig likhet mellan varorna i fråga.

- 22 Intervenienten hävdade att då varuidentitet inte föreligger och varumärkena inte är lika föreligger det inte någon förväxlingsrisk i förevarande fall.

Förstainstansrättens bedömning

- 23 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder 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.
- 24 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.
- 25 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk göras en helhetsbedömning, mot bakgrund av hur målgruppen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga, och 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).

- 26 I förevarande fall är det äldre varumärket ett gemenskapsvarumärke. Huruvida det föreligger en förväxlingsrisk skall därför bedömas med utgångspunkt i den genomsnittliga konsumenten i Europeiska unionen.
- 27 Vad beträffar målgruppens uppmärksamhet, följer av rättspraxis att genomsnittskonsumentens grad av uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (förstainstansrättens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).
- 28 I förevarande fall har intervenienten begränsat sin ansökan till att avse endast vissa typer av utrustning och kläder som omfattas av klass 25 (se ovan punkt 3). Emellertid framgår inte av deras uppräkningsatt de sökta varorna i klass 25 är av särskild beskaffenhet, såsom teknisk karaktär eller hög skyddsnivå.
- 29 Av detta följer att överklagandenämndens bedömning att målgruppen ägnar varorna en hög grad av uppmärksamhet är felaktig.
- 30 Det kan vidare påpekas att intervenienten bestrider överklagandenämndens slutsats gällande varornas likhet.
- 31 Enligt fast rättspraxis skall för att bedöma likheten mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna alla relevanta faktorer beaktas som avser förhållandet mellan varorna och tjänsterna. Bland dessa faktorer ingår framför allt deras art, målgrupp, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra

(se förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (Mystery), REG 2003, s. II-43, punkt 39 och där citerad rättspraxis).

- 32 Då de varor som det äldre varumärket avser inbegriper de varor som det sökta varumärket avser, skall dessa varor anses identiska (domarna i de ovannämnda målen Fifties, punkterna 32 och 33, och HUBERT, punkterna 43 och 44).
- 33 I förevarande fall, som överklagandenämnden med rätta erinrat om (punkt 17 i det överklagade beslutet), då det äldre märket inte omfattades av skyldigheten att lägga fram bevis om att märket använts i den mening som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, skall jämförelsen mellan varorna i fråga grundas enbart på deras beteckning, såsom den framgår av ansökan.
- 34 Sålunda bör intervenientens påstående att de aktuella varorna inte är identiska förstås så att "kläder, inbegripet sportkläder" som omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen, för vilka det äldre märket är registrerat, inte inkluderar utrustning och kläder för motorcyklister, vilka omfattas av samma klass och avses med den nu aktuella registreringsansökan.
- 35 Visserligen kan, även om kläder i allmänhet fyller samma funktion, vissa kategorier av kläder vara avsedda att fylla särskilda funktioner såsom skydd för kroppen vid en riskfylld aktivitet. I de delar som den särskilda funktionen hos dessa kläder förstärks av deras andra egenskaper, som är knutna till klädernas art, målgrupp och användning, kan dessa anses utgöra en särskild kategori av varor åtskild från kläder i allmänhet.

- 36 I det aktuella fallet går det emellertid inte att utläsa av varornas beteckning i ansökan om registrering att kläderna som omfattas av ansökan har, utöver sin funktion, egenskaper som skiljer dem från kläder i allmänhet.
- 37 Överklagandenämndens fastställande att varorna är identiska kan således godtas. De varor i klass 25 för vilka registrering söks ingår nämligen i den varukategori som täcks av det äldre varumärket.
- 38 Vad gäller jämförelsen mellan de omtvistade kännetecknen skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23).
- 39 Dessutom kan ett sammansatt varumärke endast anses vara analogt med ett annat varumärke som är identiskt med en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som omsättningskretsen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara för helhetsintrycket (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).
- 40 En sådan bedömning innebär inte att man tar hänsyn enbart till en beståndsdel i ett sammansatt märke och jämför denna med ett annat varumärke. Detta utesluter emellertid inte att helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke under vissa omständigheter kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt

varumärke är dominerande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar (dom i ovannämnda målet MATRAZEN, punkterna 34 och 35).

- 41 I förevarande fall utgörs det sökta varumärket av två ord skrivna med fet stil, "biker" och "miles", liksom figurativa inslag däribland bilden av en väg omgiven av en cirkel.
- 42 Vad gäller figurdelen i det sökta varumärket kan det konstateras, såsom överklagandenämnden rätteligen gjort i punkt 20 i det överklagade beslutet, att detta i visuellt hänseende inte intar en likvärdig plats med orddelen. Dessutom utgör bilden av vägen omgiven av en cirkel, förutom att den är föga utmärkande för varor avsedda att användas i vägtrafik, inte ett särskiljande inslag i förhållande till det intryck som ordet "miles" ger, vilket i vart fall av den engelsktalande delen av målgruppen kan förstås som ett distansmått.
- 43 Avseende orddelen har sökanden med rätta hävdad, utan att intervenienten har bestritt detta, att ordet "biker" är av beskrivande karaktär syftande på varor avsedda för motorcyklister medan ordet "miles" inte är av beskrivande karaktär.
- 44 Förstainstansrätten erinrar om att allmänheten i regel inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör den särskiljande och dominerande delen i det helhetsintryck som varumärket ger (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrå — Anheuser-Busch

(BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 53, och av den 6 oktober 2004 i de förenade målen T-117/03–T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrån — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-3471, punkt 34).

- 45 I förevarande fall bör ordet "miles", identiskt med det äldre märket, anses som den dominerande delen i det sökta varumärket.
- 46 Det följer av det sagda att överklagandenämnden felaktigt dragit slutsatsen i punkt 21 i det överklagade beslutet, att de andra beståndsdelarna i det sökta varumärket, det vill säga den grafiska utformningen och ordet "biker" är betydelsefulla för det helhetsintryck det ger.
- 47 Under vissa omständigheter bör den helhet som orden i ett sammansatt varumärke bildar bedömas skilt från vart och ett av orden för sig, i synnerhet när denna helhet utgör en logisk enhet med en annan semantisk betydelse än de enskilda delarna (se i detta avseende domen i det ovannämnda målet HUBERT punkterna 57–59). Det är likaledes fallet när en beståndsdel i ett sammansatt varumärke, som saknar en beskrivande betydelse för de aktuella varorna, har en viktig semantisk betydelse som i förening med den för kännetecknen gemensamma andra beståndsdelan ger en annan semantisk betydelse åt helheten (se i detta avseende domen i det ovannämnda målet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 49, och förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkt 80).
- 48 Detta gäller emellertid inte i förevarande fall. Dels är de associationer som ordet "miles" och de som orden "biker miles" ger starkt likartade — tillägget av "biker" ändrar inte betydelsen av ordet "miles" och skapar inte heller en enhet som skiljer sig

begreppsmässigt från sina delar. Dels har hänvisningen till motorcyklister ett beskrivande innehåll, när det gäller varor avsedda att användas av sådana personer, och är inte av sådan art att den särskiljer det intryck som kännetecknet ger i begreppsmässigt hänseende. Sålunda har inte ordet "biker", även om det tillför en viss nyans, inte någon viktig begreppsmässig betydelse.

- 49 Slutligen, när det gäller helhetsbedömningen av förväxlingsrisken finns det skäl att erinra om att det är vanligt förekommande i klädbranschen att samma märke har olika utseende beroende på vilka varor det utmärker och att samma företag använder undervarumärken för att särskilja olika produktlinjer. Under dessa omständigheter kan det antas att målgruppen uppfattar varor betecknade med de omtvistade kännetecknen som tillhörande två olika varusortiment men med ursprung från samma tillverkare (se domarna i de ovannämnda målen Fifties, punkt 49, BUDMEN, punkt 57, och NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 51).
- 50 I förevarande fall har överklagandenämnden uttryckligen underkänt detta argument och antagit att en konsument i målgruppen, vilken redan äger en motorcykel av märket Biker Miles eller som kan komma i kontakt med detta märke när han avser köpa en motorcykel, kanske inte skulle vilja köpa handskar av märket MILES utan snarare av märket Biker Miles, vilka harmonierar med motorcykeln och den övriga utrustningen.
- 51 Detta resonemang kan inte godtas. Eftersom de två omtvistade kännetecknen har samma dominerande beståndsdel och betecknar identiska varor, nämligen kläder, kan den berörda konsumenten lätt få intrycket att det rör sig om två skilda klädsortiment från samma företag.

- 52 I ljuset av det ovan sagda kan det konstateras att överklagandenämnden gjort den felaktiga bedömningen att den berörda konsumenten ägnar varorna i fråga en hög grad av uppmärksamhet och att, från den senares synpunkt, de omtvistade varumärkena inte är lika i den meningen att deras gemensamma ordbeståndsdel "miles" inte utgör den dominerande beståndsdel.
- 53 Med hänsyn till dels att varorna i fråga är identiska, dels likheten mellan kännetecknen i fråga, måste det anses att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att anse att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan de två omtvistade varumärkena.
- 54 Det ifrågasatta beslutet skall därför ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 55 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas. Sökanden har inte yrkat att intervenienten skall förpliktas ersätta rättegångskostnaderna, varför intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 9 september 2003 (ärende R 174/2002-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnad.**
- 3) **Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg, den 7 juli 2005.

Justitiesekreterare

Ordförande

H. Jung

H. Legal