

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)
den 23 november 2005 *

I mål T-396/04,

Soffass SpA, Porcari (Italien), företrätt av advokaterna V. Bilardo och C. Bacchini,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av M. Capostagno, i egenskap av ombud,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: Italienska

Sodipan, SCA, Saint-Étienne-du-Rouvray (Frankrike), företrätt av advokaten N. Boespflug,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 16 juli 2004 (ärende R 699/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan Soffass SpA och Sodipan SCA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 oktober 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 februari 2005,

med beaktande av de processledande åtgärder som beslutats den 24 juni 2005,

efter förhandlingen den 13 september 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Soffass SpA ingav den 20 september 1999, 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, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Ansökan avser det figurkännetecken som återges nedan.

NICKY

- 3 Varorna som ansökan avser ingår i klass 16 i enlighet med Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Artiklar av papper och/eller cellulosa för hushålls- och hygienändamål, såsom näsdukar, ansiktsservetter, handdukar, servetter, hushållspapper på rulle, toalettpapper."

- 4 Ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 29/2000 av den 10 april 2000.

- 5 Sodipan SCA framställde den 10 juli 2000 med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av det sökta varumärket.

- 6 I invändningen åberopas följande äldre nationella varumärkesregistreringar:

— Den franska registreringen nr 1 400 192, som gäller från och med den 6 april 1967 för "papper, papp och varor som tillverkats av dessa material och som inte ingår i andra klasser" i klass 16, av det nedan återgivna figurkännetecknet.



— Den franska registreringen nr 1 346 586, som gäller från och med den 14 mars 1986 för "varor som är tillverkade av papper för hygien- eller hushållsändamål såsom toalettpapper, näsdukar, hushållspapper, servetter, dukar, underlägg, underläggsensembler, papptallrikar och pappmuggar och andra engångsvaror

(eller varor som kan kastas)" i klass 16, av det nedan återgivna figurkännetecknet.



- 7 Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån avslag invändningen genom beslut av den 24 november 2003. I sak fastslog den att de berörda kännetecknen inte uppvisade någon visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet. Den fastslog i detta hänseende att "kännetecknen uppvisar en betydande skillnad avseende det helhetsintryck som de ger, i alla avseenden". Eftersom det var klart att kännetecknen vid en helhetsbedömning skilde sig åt, ansåg invändningsenheten att det inte var nödvändigt att jämföra varorna. Av samma anledning undersökte invändningsenheten inte de bevis på att de äldre varumärkena har använts, som intervenienten har framlagt i enlighet med artikel 43 i förordning nr 40/94.
- 8 Den 4 december 2003 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut.
- 9 Första överklagandenämnden ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut genom beslut av den 16 juli 2004 (nedan kallat det omtvistade beslutet) och fastslog att de motstående varumärkena liknade varandra i avsevärd mån samt återförvisade ärendet till invändningsenheten för att enheten skulle jämföra de aktuella varorna och undersöka bevisen på att de äldre varumärkena hade använts.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan och,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan,
 - förklara att intervenientens invändning mot ansökan om gemenskapsvarumärke skall bifallas, eftersom det föreligger en förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena som förstärks av likheten mellan de aktuella produkterna, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning i sak

- 13 Till stöd för sin ansökan har sökanden åberopat en enda grund, enligt vilken artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts genom att överklagandenämnden felaktigt fastslog att det förelåg likheter mellan de motstående kännetecknen.

Parternas argument

- 14 Sökanden har, i motsats till vad överklagandenämnden ansåg, framhållit att de aktuella varumärkena inte kan förväxlas på grund av sina uppenbara fonetiska, visuella och begreppsmässiga olikheter. Överklagandenämnden har missuppfattat begreppet förväxlingsrisk så som det tolkas i gemenskapsdomstolarnas rättspraxis (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29).
- 15 I fonetiskt hänseende har sökanden ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att likheten mellan slutstavelserna ky och cky väger tyngre än den fonetiska olikheten som följer av vokalerna o och i. Sökanden anser att denna uppenbara olikhet, som förstärks ytterligare på franska på grund av att stavelserna ni och no uttalas olika, skall anses väga tyngre, eftersom det är just klangen från ett ords första del som konsumenten minns (första överklagandenämndens beslut av den 19 januari 2001 i ärende R-120/2000-1, Manfield mot PENFIELD, punkt 23).
- 16 I visuellt hänseende har sökanden ifrågasatt slutsatsen i det omtvistade beslutet att de motstående varumärkena liknar varandra, eftersom de kännetecknas av samma

inlednings- och avslutningsbokstäver och eftersom de består av två korta ord som liknar engelska uttryck. Sökanden anser att nämnda varumärken uppvisar betydande olikheter. Antalet bokstäver skiljer sig åt (fem bokstäver i NICKY och fyra i NOKY). I det första NOKY-märket är bokstäverna n och y placerade i en sned och sammanstrålande linje som riktas uppåt. Dessutom har bokstaven o i NOKY formen av en triangel med rundade hörn. För övrigt skjuter det vertikala strecket som formar bokstaven k i NOKY helt klart över den övre spetsen på samma bokstavs sneda streck. Det andra NOKY-märket kännetecknas tydligt av en bild av en björn med ett hjärta tryckt på bröstet. Dessutom är dess inlednings- och avslutningsbokstäver större än de andra bokstäverna. Slutligen, till skillnad från det varumärke som ansökan gäller, har de två äldre varumärkena bokstäver med rundade spetsar.

- 17 I begreppsmässigt hänseende har sökanden ifrågasatt överklagandenämndens slutsats att sökanden inte har visat att ordet Nicky uppfattas som ett diminutiv i Frankrike.
- 18 Sökanden har vidhållit att det är allmänt känt och vanligtvis accepterat, utan att bevisning därom behöver föreläggas, att ordet Nicky uppfattas av den fransktalande allmänheten och den europeiska allmänheten i allmänhet som diminutivformen av franska förnamn såsom Nicole, Nicolas, Nicolette eller motsvarande förnamn på andra språk. Sökanden har i detta hänseende åberopat bilföraren Niki Lauda, en film från 1970-talet kallad "Micky och Nicky" och en tecknad serie, vars titel är "Nicky Larson". Ordet noky däremot är ett tjeckiskt ord som har samma innebörd som det italienska ordet gnocchi. Sökanden tvivlar emellertid på att den fransktalande allmänheten förstår denna innebörd. Ordet kan snarare föra den fransktalande allmänhetens tankar till NOKIA, ett karakteristiskt välkänt kännetecken inom mobiltelefonibranschen.

- 19 Sökanden har gjort gällande att det räcker, för att utesluta all förväxlingsrisk, att den fransktalande allmänheten omedelbart uppfattar ordet Nicky som ett diminutiv eller en förkortning av egennamn. Enligt rättspraxis räcker det att ett av de omtvistade varumärkena har en klar och tydlig innebörd för omsättningskretsen för att det skall förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som finns mellan varumärkena (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 54, och av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkterna 55 och 56).
- 20 Harmoniseringsbyrån har anfört att överklagandenämnden jämfört ansökan om gemenskapsvarumärke med de äldre varumärkena på ett korrekt sätt genom att understryka att de synbara motsvarigheterna leder till en hög grad av likhet.
- 21 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till den noggranna bedömning som sökanden har gjort avseende vad som är karakteristiskt för de aktuella kännetecknen (se punkt 16 ovan) och anfört att det är fråga om klart marginella delar i kännetecknens helhetsbild. Trots att det finns en formgiven björn i det andra äldre varumärket utgör ordet noky obestriddigen den viktigaste delen i de två franska varumärkena.
- 22 I synnerhet avseende den begreppsmässiga bedömningen av de aktuella varumärkena har harmoniseringsbyrån framhållit att den bevisning som sökanden har lagt fram till styrkande av att NICKY har en säker och bestämd betydelse, nämligen som ett egennamns diminutiv, inte stöder ett sådant resonemang på ett verksamt sätt. Domarna i de ovan i punkt 19 nämnda målen BASS och PICARO är inte tillämpliga i detta fall, eftersom det inte finns någon "klar och tydlig" betydelse av något av de motstående kännetecknen som kan utesluta all möjlig associering mellan dem. Dessutom har harmoniseringsbyrån åberopat artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler och därvid gjort gällande att en ny grund som åberopas för första gången inför förstainstansrätten inte kan prövas och att handlingarna 13–21 i

bilagan till ansökan kan anses som sådana. Det är fråga om helt nya handlingar som inte kan tillåtas i detta skede i förfarandet (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67).

- 23 Intervenienten har framhållit att eftersom de aktuella kännetecknens likhet är så tydlig var det riktigt att ogiltigförklara invändningsenhetens beslut.
- 24 Intervenienten har särskilt gjort gällande att varumärket NICKY, då det används för varor som artiklar av papper, näsdukar och servetter, i begreppsmässigt hänseende inte uppfattas av en fransk konsument som ett personnamn, eftersom det inte finns någonting som gör att denne ser ett samband mellan dessa varor och en person som kallas Nicky, i synnerhet som ett sådant diminutiv används extremt sällan.

Förstainstansrättens bedömning

- 25 Om innehavaren av ett äldre varumärke gör invändning skall det varumärke som ansökan gäller, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och på grund av att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

- 26 Det följer av denna artikel att det krävs, för att förväxlingsrisk skall kunna föreligga, både att det varumärke som ansökan gäller är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och att de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster beträffande vilka det äldre varumärket registrerades. Det är i detta avseende fråga om kumulativa villkor (domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedral mot harmoniseringsbyrå, REG 2004, s. I-9573, punkt 51).
- 27 Om de motstående kännetecknen är helt olika är det sålunda i princip möjligt, utan att undersöka de aktuella varorna, att fastslå att det inte finns någon förväxlingsrisk.
- 28 Det skall tilläggas att det framgår av fast rättspraxis att det 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.
- 29 Enligt samma rättspraxis skall en helhetsbedömning göras av förväxlingsrisken med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de berörda kännetecknen och varorna eller tjänsterna, 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 harmoniseringsbyrå — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31-33 och där angiven rättspraxis).
- 30 Med beaktande av detta samspel kan en låg grad av likhet mellan varumärkena kompenseras av att de varor eller tjänster som avses i hög grad liknar varandra eller

vice versa (se analogt domstolens dom i det ovan i punkt 14 nämnda målet Canon, punkt 17, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 19).

- 31 Om det finns en likhet, även om den är av låg grad, mellan två kännetecken, skall en helhetsbedömning av förväxlingsrisken göras i vilken samtliga relevanta faktorer skall beaktas.
- 32 I detta avseende framgår det också av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen, skall grunda sig på det helhetsintryck som dessa ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet BASS, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 33 I förevarande fall är det utrett att omsättningskretsen för en sådan bedömning är den franska allmänheten.
- 34 I visuellt hänseende skall det fastslås att det finns en viss likhet mellan de aktuella kännetecknen. Tre av de fyra bokstäverna i kännetecknet NOKY finns på samma ställen som i NICKY. Kännetecknen har begynnelsebokstaven n och slutbokstäverna ky gemensamma. Då dessa slutbokstäver inte är vanliga i det franska språket kan de anses som den dominerande beståndsdel i de två kännetecknen som drar till sig de franska konsumenternas uppmärksamhet.

- 35 I fonetiskt hänseende finns det även en likhet mellan de berörda kännetecknen på så sätt att den sista stavelsen *ky*, som är identisk i de motstående kännetecknen, drar till sig de franska konsumenternas uppmärksamhet. Följaktligen är de första stavelserna, som är olika, i nämnda kännetecken av mindre betydelse i fonetiskt hänseende.
- 36 Enligt rättspraxis har graden av fonetisk likhet mellan två varumärken mindre betydelse om varorna saluförs på ett sådant sätt att de personer som utgör omsättningskretsen vid köp vanligtvis uppfattar varumärket, som varorna omfattas av, visuellt (domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet BASS, punkt 55).
- 37 På samma sätt är det möjligt, i begreppsmässigt hänseende, såsom sökanden har framhållit (se punkterna 18 och 19 ovan), att ordet Nicky skulle kunna uppfattas av franska konsumenter som en diminutivform av förnamnen Nicolas eller Nicole. Emellertid är betydelsen av detta argument till viss del beroende av de aktuella varornas beskaffenhet och de villkor som gäller för försäljningen av dem. Bedömningen av detta argument skall därför inte göras separat från andra faktorer som kan vara av betydelse.
- 38 De likheter mellan kännetecknen som beskrivs i punkterna 34 och 35 ovan är sådana att överklagandenämnden gjorde en korrekt bedömning då den ansåg att en jämförelse varorna emellan skulle göras för att göra en helhetsbedömning av förväxlingsrisken i det förevarande fallet. Det är särskilt fallet när tecknen uppvisar likheter, även ringa, som kan förstärkas inom ramen för en helhetsbedömning av andra komponenter, såsom varornas beskaffenhet och de villkor som gäller för försäljningen av dem.

- 39 Då de motstående kännetecknen inte uppenbarligen saknar likhet, utan uppvisar vissa liknande beståndsdelar liksom vissa beståndsdelar som skiljer kännetecknen åt, skall bedömningen av dessa beståndsdelars respektive betydelse nämligen inte göras separat utan inom ramen för en helhetsbedömning av förväxlingsrisken i vilken samtliga faktorer som är av betydelse skall beaktas (se punkt 29 ovan).
- 40 Av det ovanstående följer att talan inte skall bifallas på den grunden att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 41 Handlingarna 13–21, som bilagts ansökan (se punkt 22 ovan), kan inte beaktas med hänsyn till att talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån fattar. Förstainstansrättens uppgift är nämligen inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har förebringats vid denna. Att tillåta sådan bevisning skulle dessutom strida mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Denna bevisning skall därför avvisas, utan att det är nödvändigt att pröva dess bevisvärde (domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet BUDMEN, punkt 67).
- 42 Av vad ovan anförts följer att sökandens yrkande om ogiltigförklaring skall ogillas.

- 43 Avseende intervenientens yrkande att det slutgiltigt skall fastslås att invändningen mot registreringen som gemenskapsvarumärke är välgrundad, skall det uppmärksammas att det av artikel 63.2, jämförd med artikel 63.3, i förordning nr 40/94 framgår att ändring av ett avgörande från överklagandenämnderna förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46). I detta avseende räcker det att konstatera att det omtvistade beslutet inte är rättsstridigt i detta hänseende och att en helhetsbedömning av förväxlingsrisken i förevarande fall, med beaktande av samtliga relevanta beståndsdelar, skall göras.
- 44 Intervenientens yrkande om ändring skall följaktligen inte bifallas.

Rättegångskostnader

- 45 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 och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

- 1) Talan ogillas.**

- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 november 2005.

E. Coulon

J.D. Cooke

Justitiesekreterare

Ordförande