

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 13 februari 2007\*

I mål T-256/04,

**Mundipharma AG**, Basel (Schweiz), företrätt av advokaten F. Nielsen,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, inledningsvis företrädd av B. Müller, därefter av G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

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

\* Rättegångsspråk: tyska.

**Altana Pharma AG**, Konstanz (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaten H. Becker,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 19 april 2004 (ärende R 1004/2002-2) om ett invändningsförfarande mellan Mundipharma AG och Altana Pharma AG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová, justitiesekreterare: handläggaren K. Andová,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 juni 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 november 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 november 2004,

efter förhandlingen den 24 januari 2006,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Intervenanten ingav den 7 oktober 1998 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RESPICUR (nedan kallat det sökta varumärket) till 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 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "luftvägsterapeutika".
- 3 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 45/1999 av den 7 juni 1999.
- 4 Den 1 september 1999 invände sökanden mot ansökan om registrering med åberopande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundades på det tyska ordmärket nr 1155003 RESPICORT, som söktes registrerat den 21 augusti 1989

och registrerats den 1 mars 1990 för varor i klass 5 enligt Niceöverenskommelsen motsvarande följande beskrivning: "läkemedel och hygienprodukter, plåster" (nedan kallat det äldre varumärket).

- 5 Invändningsenheten avslag invändningen genom beslut av den 30 oktober 2002. Invändningsenheten ansåg att sökanden inte hade förebringat bevisning avseende äganderätten till det äldre varumärket och för användningen av detta. Invändningsenheten fann vidare att risk för förväxling inte förelåg mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.
- 6 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut den 12 december 2002.
- 7 Andra överklagandenämnden upphävde invändningsenhetens beslut genom beslut av den 19 april 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) på grund av åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, men avslag emellertid invändningen i dess helhet.
- 8 Överklagandenämnden fann i det angripna beslutet att invändningsenheten inte borde ha avslagit invändningen på grund av att bevisning saknades om äganderätten till det äldre varumärket. Överklagandenämnden ansåg vidare att sökanden inte hade styrkt användningen av det äldre varumärket i den mån som var nödvändig och att endast användning för "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider", som inte ifrågasatts av intervenienten, skulle beaktas. Beträffande risken för förväxling, slog överklagandenämnden fast att de ifrågasatta varorna var av samma slag och att det förelåg viss likhet mellan de två motstående kännetecknen som emellertid uppvägdes av markerade skillnader. Överklagandenämnden fann att den omsättningskrets som berördes av det äldre varumärket respektive av det sökta varumärket överlappade varandra endast i fråga om fackmän, vilka således utgjorde den berörda omsättningskretsen i förevarande ärende. Med beaktande av de konstaterade skillnaderna fann överklagandenämnden att risk för förväxling inte förelåg mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket.

## Förfarandet och parternas yrkanden

- 9 Den 10 november 2005 begärde förstainstansrätten att parterna skulle besvara vissa frågor. Parterna besvarade förstainstansrättens frågor inom den utsatta fristen.
- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det angripna 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 anslutit sig till harmoniseringsbyråns yrkanden.

## Huruvida talan kan tas upp till sakprövning

- 13 Både sökanden och intervenienten har i sina svarsinlagor uttryckligen hänvisat till skrivelser de ingett i samband med invändningsförfarandet vid harmoniseringsbyrån. Intervenienten har även hänvisat till skälen i invändningsenhetens och överklagandenämndens beslut.
- 14 Förstainstansrätten anmärker härvid att ansökan enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler skall innehålla en kortfattad framställning av grunderna för talan. Enligt rättspraxis skall dessa uppgifter vara tillräckligt klara och precisa för att svaranden skall kunna förbereda sitt försvar och förstainstansrätten skall kunna pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. Förstainstansrätten har i övrigt fastslagit att texten till ansökan visserligen kan stödjas genom hänvisningar till vissa avsnitt i bilagda handlingar men att en generell hänvisning till andra handlingar inte kan uppväga att väsentliga uppgifter saknas i ansökan även om dessa handlingar bilagts denna och att det inte åligger förstainstansrätten att i parternas ställe försöka söka relevanta uppgifter i bilagorna (se förstainstansrättens beslut av den 29 november 1993 i mål T-56/92, Koelman mot kommissionen, REG 1993, s. II-1267, punkterna 21 och 23, och förstainstansrättens dom av den 21 mars 2002 i mål T-231/99, Joynson mot kommissionen, REG 2002, s. II-2085, punkt 154 och där angiven rättspraxis). Denna rättspraxis kan i enlighet med artikel 46 i rättegångsreglerna tillämpas även på svarsinlagor från motparten i ett invändningsförfarande vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten. Den ovannämnda bestämmelsen är tillämplig i immaterialrättsliga mål enligt artikel 135.1 andra stycket i rättegångsreglerna (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyrån — Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 11).
- 15 Ansökan och intervenientens svarsinlaga kan inte läggas till grund för sakprövning till den del de innehåller hänvisningar till skrivelser som sökanden och intervenienten gett in till harmoniseringsbyrån och hänvisningar till harmoniseringsbyråns

beslut i samband med invändningsförfarandet, eftersom de allmänna hänvisningar som dessa innehåller saknar samband med de grunder och argument som utvecklats i ansökan och intervenientens svarsinlaga.

## Prövning i sak

- 16 Sökanden har åberopat en enda grund avseende att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, genom att fastställa att risk för förväxling inte föreligger mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket. Sökanden har i sak grundat sin talan på fem omständigheter, nämligen avgränsningen av de varuslag som beaktades med avseende på det äldre varumärket, definitionen av omsättningskretsen, likheten mellan kännetecknen, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och den omständigheten att Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) fastställt att risk för förväxling föreligger mellan samma kännetecken.

*Avgränsningen av de varuslag som det äldre varumärket och varuslagslikheten ansetts omfatta*

Det angripna beslutet

- 17 Överklagandenämnden ansåg i punkt 31 i det angripna beslutet att sökanden till svar på intervenientens begäran i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 inte förebringat bevisning för att det äldre varumärket verkligen hade använts i Tyskland. Överklagandenämnden fann att det äldre varumärket vid bedömningen av

förväxlingsrisken kunde anses omfatta endast de varor beträffande vilka intervenienten inte begärt att bevisning om verklig användning skulle förebringas, nämligen "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider".

## Parternas argument

- 18 Sökanden har inte ifrågasatt överklagandenämndens slutsats att det inte styrkts att det äldre varumärket verkligen använts. Överklagandenämnden har emellertid felaktigt inskränkt sökandens ekonomiska rörelsefrihet genom att anse att det äldre varumärket kunde beaktas endast till den del det omfattade "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider". Ett sådant synsätt begränsar nämligen skyddet för det äldre varumärket till varor som verkligen saluförts. I motsvarande fall har i tysk rättspraxis ansetts att det inte fanns anledning att begränsa skyddet till receptbelagda varor.
- 19 Sökanden anser härvid att användningen av det äldre varumärket måste anses styrkt med avseende på "luftvägsterapeutika". I den mening som avses i förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) mot harmoniseringsbyrån — Aladin (ALADIN) (REG 2005, s. II-2861), punkterna 45 och 46, utgör denna grupp en särskild underkategori i den allmänna kategorin "läkemedel".
- 20 Harmoniseringsbyrån har anslutit sig till sökandens uppfattning och anmärkt att i enlighet med domen i det ovannämnda målet ALADIN bör underkategorier bestämmas i förhållande till den berörda varans terapeutiska indikationer. Harmoniseringsbyrån anser härvid att "luftvägsterapeutika" utgör en lämplig underkategori.



- 21 Intervenienten har anmärkt att sökandens ekonomiska frihet inte begränsats, eftersom denne fortfarande har möjlighet att saluföra nya varor under det äldre varumärket i Tyskland. Med avseende på tillämpningen av domen i det ovannämnda målet ALADIN på förevarande mål anser intervenienten att den lämpliga underkategorin är "glukokortikoider".

### Förstainstansrättens bedömning

- 22 Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

"2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen."

- 23 Enligt rättspraxis följer av de ovannämnda bestämmelserna att om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor eller tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin och dessa underkategorier kan beaktas självständigt, innebär bevis för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, att varumärket är skyddat endast avseende den eller de underkategorier som omfattar de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts. Om definitionen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats däremot är så exakt och avgränsad att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier skall, med avseende på invändningen, beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna med nödvändighet omfatta hela kategorin (domen i det ovannämnda målet ALADIN, punkt 45).
- 24 Syftet med begreppet delvis användning är visserligen att varumärken som endast har använts för en kategori av en viss vara inte skall bli otillgängliga. Detta får emellertid inte leda till att innehavaren av det äldre varumärket fråntas allt skydd med avseende på varor som, utan att vara strikt identiska med de varor för vilka verklig användning har kunnat visas, inte väsentligen skiljer sig från dessa och som tillhör en och samma grupp, som inte kan delas upp annat är godtyckligt. Förstainstansrätten påpekar härvid att en varumärkesinnehavare i praktiken saknar möjlighet att visa att varumärket använts för samtliga tänkbara varianter av de varor som omfattas av registreringen. Med begreppet ”en del av de varor eller tjänster” kan därför inte förstås all kommersiell utveckling av jämförbara varor eller tjänster, utan enbart varor eller tjänster vilka skiljer sig tillräckligt åt för att kunna utgöra sammanhängande kategorier eller underkategorier (domen i det ovannämnda målet ALADIN, punkt 46).
- 25 Förstainstansrätten påpekar att sökanden i förevarande mål visserligen inte styrkt att det äldre varumärket verkligen använts beträffande någon vara över huvud taget. Intervenienten har emellertid inte begärt att sådan användning skall styrkas med avseende på ”receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider”. Såsom överklagandenämnden har funnit i punkt 25 i det angripna beslutet, åligger det emellertid den som ansökt om registrering att avgränsa sin begäran om bevisning, eftersom bevisning för användning av det varumärke som invändningen grundas på

enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 skall förebringas endast på begäran av denne. Eftersom intervenientens begäran om bevisning inte avsåg "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider", är det inte nödvändigt att undersöka om det äldre varumärket verkligen använts i Tyskland beträffande dessa varor.

- 26 Förstainstansrätten erinrar vidare om att det äldre varumärket registrerats för "läkemedel och hygienprodukter, plåster". Denna varukategori är tillräckligt stor för att kunna innehålla flera underkategorier som kan beaktas självständigt. Den omständigheten att det äldre varumärket skall anses ha använts för "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider", innebär därför att varumärket är skyddat endast för den underkategori som omfattar de sistnämnda varorna.
- 27 Överklagandenämnden ansåg i det angripna beslutet att det äldre varumärket skulle beaktas endast i den mån det avsåg varor, beträffande vilka verkligt bruk inte bestritts. Överklagandenämnden fastställde därför en underkategori som överensstämde med dessa varor, nämligen "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider".
- 28 Denna definition är oförenlig med artikel 43.2 i förordning nr 40/94, såsom denna tolkats mot bakgrund av domen i det ovannämnda målet ALADIN. I enlighet med artikel 43.3 i förordning nr 40/94 kan denna bestämmelse tillämpas på äldre nationella varumärken.
- 29 Det skall härvid påpekas att den ifrågavarande varans eller tjänstens avsedda användning eller ändamål är väsentligt när konsumenten träffar sitt val, eftersom denne framför allt söker en vara eller en tjänst som motsvarar hans särskilda behov. Eftersom konsumenterna tillämpar det före varje köp, är kriteriet avsedd användning eller ändamål därför grundläggande när en underkategori varor eller tjänster fastställs.

- 30 Den avsedda användningen eller ändamålet för ett terapeutiskt preparat uttrycks genom dess terapeutiska indikation. Den definition som överklagandenämnden valt har emellertid inte grundats på detta kriterium, eftersom det inte anges att de ifrågavarande varorna är avsedda för behandling av hälsoproblem och eftersom det inte anges vilket slags hälsoproblem det är fråga om.
- 31 Förstainstansrätten tillägger att de omständigheter som överklagandenämnden utgått från, nämligen läkemedelsformen, den aktiva substansen och nödvändigheten av att en läkare skriver ut recept, i allmänhet inte är lämpliga för att fastställa en underkategori av varor i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet ALADIN, eftersom de ovannämnda kriterierna avseende varans avsedda användning eller ändamål inte beaktas vid tillämpningen av dessa omständigheter. Ett visst hälsotillstånd kan nämligen ofta behandlas med olika läkemedel som har olika läkemedelsformer och som innehåller olika aktiva substanser, och vissa av dem kan säljas fritt medan andra är receptbelagda.
- 32 Härav följer att överklagandenämnden, genom att underlåta att beakta de ifrågavarande varornas avsedda användning eller ändamål, fastställde en godtycklig underkategori varor.
- 33 Av de skäl som anförts ovan i punkterna 29 och 30 skall den underkategori varor beträffande vilka verkligt bruk inte bestritts bestämmas på grundval av kriteriet terapeutisk indikation.
- 34 Den underkategori som intervenienten föreslagit, nämligen "glukokortikoider", kan inte godtas. Denna definition grundas nämligen på kriteriet aktiv substans. Såsom visats ovan i punkt 31 är emellertid ett sådant kriterium i allmänhet inte ensamt lämpligt för att fastställa underkategorier av terapeutiska produkter.

- 35 Den definition som sökanden och harmoniseringsbyrån föreslagit, nämligen "luftvägsterapeutika", är lämplig dels eftersom den grundas på de ifrågavarande varornas terapeutiska indikation, dels eftersom den gör det möjligt att fastställa en tillräckligt exakt underkategori i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet ALADIN.
- 36 Med beaktande av vad ovan anförts finner förstainstansrätten att det äldre varumärket med avseende på förevarande mål skall anses vara registrerat för "luftvägsterapeutika".
- 37 Förstainstansrätten finner vidare att detta konstaterande inte inverkar på den slutsats som överklagandenämnden uttryckt i punkt 38 i det angripna beslutet och som parterna inte ifrågasatt, nämligen att de varor som de motstående varumärkena omfattar var av samma slag.
- 38 Det angripna beslutet innehåller emellertid ett fel, eftersom det i detta anges att skyddet för det äldre varumärket endast omfattar "receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider". Förstainstansrätten skall undersöka vilken inverkan detta fel har haft på överklagandenämndens bedömning av risken för förväxling.

### *Omsättningskretsen*

### Parternas argument

- 39 Sökanden har hävdatt att luftvägsterapeutika, som de två motstående varumärkena avser enligt denne, omfattar dels produkter som får säljas fritt, dels receptbelagda

produkter. Omsättningskretsen består därför av både medicinska fackmän och slutkonsumenter, det vill säga patienter.

- 40 Harmoniseringsbyrån har i princip anslutit sig till sökandens inställning, men har preciserat dels att tyska konsumenter skall beaktas, dels att slutkonsumenterna, som utgörs av patienter med allvarliga luftvägssjukdomar, har en medelhög till hög uppmärksamhetsnivå.
- 41 Intervenienten har hävdats att det äldre varumärket riktas till medicinska fackmän, eftersom samtliga glukokortikoider är receptbelagda. Omsättningskretsen utgörs därför i förevarande mål av dessa fackmän. Intervenienten har tillagt att patienterna i vart fall visar prov på en särskilt hög grad av uppmärksamhet när de väljer terapeutiska produkter för sådana allvarliga hälsoproblem som dem som är i fråga i förevarande mål.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 42 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget skall beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 25 och 26).

- 43 Förstainstansrätten finner därefter, i likhet med vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, att omsättningskretsen består av tyska konsumenter, eftersom det äldre varumärket registrerats i Tyskland.
- 44 I förevarande mål har det för det andra inte bestritts att omsättningskretsen avseende de varor som avses med det sökta varumärket, nämligen luftvägsterapeutika, består av patienter i egenskapen av slutkonsumenter och av medicinska fackmän.
- 45 Beträffande de varor som det äldre varumärket skall anses vara registrerat för, följer det av parternas skrivelser och av deras svar på frågor som ställts vid förhandlingen att vissa luftvägsterapeutika är receptbelagda medan andra får säljas fritt. Eftersom patienter kan köpa vissa sådana varor utan recept skall omsättningskretsen för dessa varor, förutom medicinska fackmän anses omfatta slutkonsumenterna.
- 46 Förstainstansrätten finner, i likhet med vad som gjorts gällande av intervenienten, för det tredje att eftersom många luftvägssjukdomar är allvarliga åkommor, är de patienter som drabbats i allmänhet väl informerade och särskilt uppmärksamma och medvetna i fråga om att välja lämpligt läkemedel.
- 47 Förstainstansrätten finner därför att omsättningskretsen består av tyska medicinska fackmän och av tyska patienter som lider av luftvägssjukdomar, samt att de sistnämnda i allmänhet är mer uppmärksamma än genomsnittet.

*Känneteckenslikheten*

## Parternas argument

- 48 Sökanden har hävdad att orden respicort och respicur är mycket lika varandra, eftersom de är lika långa och eftersom sju av bokstäverna är identiska och står i samma ordning. I fonetiskt hänseende är det mycket liten skillnad mellan vokalererna o och u och tillägget av konsonanten t i slutet av respicort är knappt märkbar. De båda vokalererna får nämligen ett dämpat ljud och ger därför ett liknande resultat. På tyska uttalas inte heller t i slutet av respicort eller uttalas endast svagt, eftersom slutbokstäver oftast "sväljs". Därför uppfattas inte t i slutet av ordet och detta gäller så mycket mer som respicort inte är ett tyskt ord, utan ett fantasiord. Det är därför mycket möjligt att det uttalas utan t i slutet. Sökanden anser att slutkonsumenterna i begreppsmässigt hänseende inte kommer att dela upp de motstående varumärkena i två delar, nämligen respi och cur respektive cort. Sökanden har tillagt att de berörda slutkonsumenterna i vart fall inte kommer att kunna förstå innebörden av beståndsdelarna.
- 49 Harmoniseringsbyrån har hävdad att de ifrågavarande varumärkena endast företer små likheter. Harmoniseringsbyrån har härvid anfört att omsättningskretsen kommer att uppfatta beståndsdelens respi som beskrivande och att den därför inte kommer att uppfattas som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Beståndsdelens cort kan därför inte bidra till att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra. Fackmän och en del slutkonsumenter kommer att uppfatta att beståndsdelens cort syftar på kortikoider. Samma grupper kommer att uppfatta att beståndsdelens cur syftar på orden kur eller bota.
- 50 Harmoniseringsbyrån har vidare anfört att den omständigheten att vokalererna o och u är olika och att slutbokstaven t återfinns i det äldre varumärket innebär en märkbar skillnad i visuellt hänseende. I fonetiskt hänseende avslutas det sökta



varumärket med ett långt ljud i lågt tonläge på grund av sammansättningen av bokstäverna u och r. Den sista delen i det äldre varumärket karaktäriseras däremot av det hårda ljudet i bokstaven t, som uttalas av den tyska allmänheten. Skillnaderna mellan slutdelarna i de två kännetecknen är sådana att eventuella visuella och fonetiska likheter neutraliseras i begreppsmässigt hänseende.

- 51 Intervenienten har i princip anslutit sig till vad harmoniseringsbyrån anfört. Intervenienten har tillagt att det finns ett frihållningsbehov för beståndsdelen respi, som hänför sig till ordet respiratorisk.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 52 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
- 53 Skillnaderna i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående varumärkena kan i detta hänseende vara sådana att de till stor del uppväger de visuella och fonetiska likheterna mellan dessa varumärken. För att sådana skillnader skall uppvägas fordras emellertid att åtminstone ett av de ifrågavarande varumärkena har en tydlig och bestämd betydelse från omsättningskretsens synpunkt, så att denna omedelbart förstår betydelsen. Det fordras vidare att det andra varumärket saknar sådan betydelse eller har en helt annan betydelse (domen i det ovannämnda målet BASS, punkt 54).

- 54 Förstainstansrätten skall mot bakgrund av dessa bestämmelser undersöka huruvida likhet föreligger mellan det sökta varumärket RESPICUR och det äldre varumärket RESPICORT.
- 55 Förstainstansrätten finner först och främst att de ifrågavarande varumärkena med avseende på samtliga berörda konsumenter liknar varandra i visuellt hänseende, eftersom de består av ett enda ord, är lika långa och eftersom de sex första bokstäverna respic och den åttonde bokstaven r är desamma. Denna visuella likhet påverkas inte av att den sjunde bokstaven, vokalerna u respektive o, inte är densamma och inte heller av att en nionde bokstav t lagts till i det äldre varumärket.
- 56 Vid en fonetisk jämförelse kommer de två motstående varumärkena för det andra att uttalas som tre stavelser, varav de två första respi är identiska för båda varumärkena. Uttalet av den tredje stavelsen, cur respektive cort, företer likheter på grund av konsonanterna c och r, samtidigt som det företer olikheter på grund av skillnaden mellan vokalerna u och o och på grund av bokstaven t i det äldre varumärket. Dessa skillnader är emellertid inte tillräckligt stora för att uppväga att de två första stavelserna är identiska och den likhet som åstadkoms av konsonanterna c och r när den tredje stavelsen uttalas. Förstainstansrätten finner därför att likhet föreligger i fonetiskt hänseende.
- 57 Förstainstansrätten erinrar beträffande likheten i begreppsmässigt hänseende först och främst om att genomsnittskonsumenten visserligen vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25), men när han ser ett ordkännetecken delar han emellertid ändå upp det i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller som liknar ord som han känner till (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån — Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 51). Sökandens argument att konsumenterna inte delar upp de motstående varumärkena kan därför inte godtas a priori utan att en undersökning görs av de särskilda omständigheterna i målet.

- 58 Förstainstansrätten finner därefter att de två grupper som omsättningskretsen består av i förevarande mål kommer att uppfatta de motstående varumärkena olika. Fackmännen kan tack vare sina fackkunskaper och sin yrkeserfarenhet i allmänhet förstå den begreppsmässiga innebörden hos de ord som de olika delarna av de motstående varumärkena syftar på, nämligen respiratorisk för respi, kur eller bota för cur och kortikoider för cort. Genom att dela upp de båda varumärkena i sina beståndsdelar kommer de att tolka det sökta varumärket som en ”kur för luftvägsbesvär” och det äldre varumärket som en beteckning för ”kortikoider avsedda för luftvägarna”. Dessa tolkningar påvisar vissa begreppsmässiga avvikelser, eftersom det äldre varumärket har en mer specifik innebörd än det sökta varumärket. Båda för emellertid tankarna till andningen. Den begreppsmässiga skillnaden försvagar visserligen de visuella och fonetiska likheter som fastslagits ovan, men den är därmed inte tillräckligt uttalad för att uppväga dessa likheter med avseende på fackmännen.
- 59 Det har ovan visats att slutkonsumenternas uppmärksamhetsnivå och kunskaper är högre än genomsnittet, eftersom de besvär de lider av är allvarliga. De kan därför urskilja beståndsdelan respi i de två ifrågavarande varumärkena och förstå det begreppsmässiga innehållet som syftar på den allmänna karaktären hos deras hälsoproblem. Deras begränsade kunskaper om medicinsk terminologi gör det emellertid inte möjligt för dem att uppfatta den begreppsmässiga syftningen hos beståndsdelarna cur och cort. I begreppsmässigt hänseende liknar därför de motstående varumärkena varandra för denna grupp på grund av den identiska beståndsdelan respi, som är den enda del som har ett tydligt och bestämt begreppsmässigt innehåll.
- 60 Harmoniseringsbyråns argument att beståndsdelan respi inte medför att varumärkena liknar varandra eftersom den är beskrivande, föranleder inte förstainstansrätten att ändra ovannämnda bedömning av hur de motstående varumärkena uppfattas. Den ovannämnda beståndsdelan är placerad i början av respektive varumärke, omfattar två av tre stavelser i vart och ett av dessa och är längre än övriga delar i dem. Trots att denna beståndsdel är beskrivande, utgör den därför en icke försumbar del av helhetsintrycket av de ifrågavarande kännetecknen. Ovan har angetts att den del av omsättningskretsen som utgörs av fackmän uppfattar samtliga

delar i de motstående varumärkena som beskrivande med avseende på de ifrågavarande varornas ändamål eller aktiva substans. Denna del av omsättningskretsen kommer därför inte att vara benägen att ge en viss beståndsdel någon särskild innebörd, utan kommer att uppfatta det begreppsmässiga helhetsintrycket av de två varumärkena.

- 61 Ovan angivna slutsatser om hur de motstående varumärkena uppfattas påverkas inte heller av intervenientens ovan i punkt 51 angivna argument avseende ett frihållningsbehov för beståndsdelen respi. Slutsatsen att de motstående varumärkena liknar varandra vid en helhetsbedömning kan nämligen inte anses innebära någon ensamrätt till beståndsdelen respi.
- 62 Med beaktande av vad ovan anförts finner förstainstansrätten att de motstående varumärkena liknar varandra i måttlig omfattning ur fackmännens synvinkel och i stor omfattning ur slutanvändarnas. Ur de sistnämndas synvinkel liknar nämligen varumärkena varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. Fackmännen uppfattar däremot en viss begreppsmässig skillnad mellan de två varumärkena, som emellertid inte är tillräcklig för att fullständigt uppväga den fastställda visuella och fonetiska likheten.

*Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och risken för förväxling*

Parternas argument

- 63 Sökanden har hävdatt att det äldre varumärket har medelhög särskiljningsförmåga. Sökanden har härvid anmärkt att respicort är ett fantasiord och att beståndsdelen respi visserligen syftar på ordet respiratorisk, men att den andra beståndsdelen, cort,

inte har någon beskrivande innebörd för de berörda konsumenterna, särskilt som den inte är skild från den andra beståndsdelen och därför märks mindre. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga stärks av att det inom läkemedelssektorn är brukligt att använda kännetecken som ger vissa associationer.

- 64 Sökanden anser sammantaget att varorna i förevarande mål är av samma slag, att kännetecknen liknar varandra i hög grad och att det äldre varumärket har medelhög särskiljningsförmåga. Sökanden har härav dragit slutsatsen att risk för förväxling föreligger mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket.
- 65 Harmoniseringsbyrån har hävdatt att det äldre varumärket har mycket låg särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån har anfört att beståndsdelen respi i allmänhet kommer att uppfattas som en hänvisning till ordet respiratorisk och att åtminstone fackmän kommer att uppfatta beståndsdelen cort som en hänvisning till kortikoider. Det äldre varumärket består således enbart av beskrivande beståndsdelar. Harmoniseringsbyrån har även anmärkt att sökanden inte anfört något stöd för påståendet att det inom läkemedelssektorn är brukligt att använda kännetecken som ger vissa associationer.
- 66 Harmoniseringsbyrån har kommit till slutsatsen att risk för förväxling inte kan anses föreligga i förevarande mål, eftersom kännetecknen liknar varandra i ringa utsträckning och det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga.
- 67 Intervenienten har anslutit sig till harmoniseringsbyråns uppfattning. Intervenienten har tillagt att slutsatsen att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga styrks av att många registrerade varumärken innehåller beståndsdelarna respi och cort.

## Förstainstansrättens bedömning

- 68 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 69 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (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 29–33, 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 49 och 50 och där angiven rättspraxis).
- 70 Förstainstansrätten har ovan fastslagit att de ifrågavarande varorna är av samma slag och att de motstående varumärkena liknar varandra i måttlig omfattning ur fackmännens synvinkel och i stor omfattning ur slutanvändarnas.
- 71 Förstainstansrätten anmärker beträffande det äldre varumärkets särskiljningsförmåga att de två delarna av omsättningskretsen kommer att uppfatta detta varumärke som beskrivande, om dock i olika mån. Såsom angetts ovan i samband med bedömningen av den begreppsmässiga likheten uppfattar fackmännen nämligen de två beståndsdelarna som beskrivande för den ifrågavarande varans avsedda användning och aktiva substans. Slutkonsumenterna ser däremot ingen bestämd begreppsmässig innebörd i beståndsdelens cort men förstår emellertid hänvisningen i beståndsdelens respektive.

- 72 Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan därför anses vara låg för omsättningskretsen och i synnerhet för medicinska fackmän. Sökandens påstående att det inom sektorn för terapeutiska produkter är brukligt att använda kännetecken som ger vissa associationer kan härvid inte godtas, eftersom någon bevisning inte åberopats till stöd för påståendet och eftersom sökanden inte förklarat på vilket sätt denna omständighet är relevant med avseende på det äldre varumärket.
- 73 Visserligen kan, dels på grund av samspelet mellan de faktorer som är relevanta vid bedömningen av risken för förväxling, dels på grund av att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärke som lagts till grund för invändningen har, desto större är risken för förväxling (domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20), den omständigheten att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga göra det möjligt att utesluta att risk för förväxling föreligger med avseende på fackmännen. Denna omständighet är emellertid inte tillräcklig med avseende på slutanvändarna, för vilka de motstående varumärkena liknar varandra i stor omfattning.
- 74 Förstainstansrätten finner därför att risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket föreligger hos den tyske slutkonsumenten. Talan skall därför bifallas på den enda grunden och det angripna beslutet skall således ogiltigförklaras. Härvid finns inte anledning att bedöma vilken relevans det av sökanden åberopade beslutet av Deutsches Patent- und Markenamt har för förevarande mål.

## Rättegångskostnader

- 75 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom harmoniseringsbyrån har

tappat målet, skall den, förutom att bära sin rättegångskostnad, förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnad upp till vad denne har yrkat. Sökanden har inte yrkat att intervenienten skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna och sökanden skall därför bära sin kostnad som hänför sig till interventionen. Intervenienten skall slutligen bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som har fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 19 april 2004 (ärende R 1004/2002-2) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad, utom den kostnad som hänför sig till interventionen.**
- 3) **Sökanden skall bära sin rättegångskostnad som hänför sig till interventionen.**



**4) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 februari 2007.

E. Coulon

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande

