

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 9 mars 2005*

I mål T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, Bangkok (Thailand), företrätt av advokaten C. Gassauer-Fleissner,
med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av A. von Mühlendahl, T. Eichenberg och G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenumnd och intervenient vid förstainstansrätten är

* Rättegångsspråk: tyska.

Distribution & Marketing GmbH, Salzburg (Österrike), inledningsvis företrätt av advokaten C. Hauer, därefter av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck och A. Pohlmann,

angående talan mot det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 27 november 2002 (ärende R 296/2002-3) i ett invändningsförfarande mellan Osotspa Co. Ltd och Distribution & Marketing GmbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och V. Vadapalas,
justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 4 februari 2003,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 28 maj 2003,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 27 maj 2003,

efter det muntliga förfarandet den 29 september 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Distribution & Marketing GmbH (nedan kallat intervenienten) ingav den 10 september 1997 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till 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 ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke för vilket registrering söktes är ordkännetecknet Hai.
- 3 De varor och tjänster som ansökan avsåg ingår i klasserna 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 58/98 av den 3 augusti 1998.

5 Den 30 oktober 1998 framställde bolaget Osotspa Co. Ltd (nedan kallat sökanden) med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av gemenskapsvarumärket i fråga, avseende varor och tjänster som omfattas av klasserna 5, 32, 33, 35 och 42, och som svarar mot följande beskrivning:

- klass 5: "Uppbyggande och stärkande hälsovårdspreparat, nämligen vitaminpreparat, mineralpreparat, tonika";

- klass 32: "Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker";

- klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej öl)";

- klass 35: "Anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- eller reklamändamål avseende följande produkter: uppbyggande och stärkande hälsovårdspreparat, nämligen vitaminpreparat, mineralpreparat, tonika; öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; alkoholhaltiga drycker; distribution för reklamändamål av uppbyggande och stärkande hälsovårdspreparat, nämligen vitaminpreparat, mineralpreparat, tonika, öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; samt alkoholhaltiga drycker";

- klass 42: "Rum och mat till gäster".

- 6 Till stöd för invändningen åberopades det skäl som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundades på förekomsten av dels ett nationellt varumärke AM 537/96, registrerat i Österrike den 10 maj 1996, dels gemenskapsvarumärket nr 168 427, registrerat den 12 maj 1998, vilka båda avsåg "icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker" som ingår i klass 32 i Niceöverenskommelsen. De båda äldre figurmärkena (nedan kallade de äldre varumärkena) har följande utseende:



- 7 Genom beslut av den 31 januari 2002 avslog invändningsenheten invändningen av det skälet att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan varumärkena i fråga. Den påpekade att hänsyn skall tas till de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och bedömde därvid att de ifrågavarande kännetecknen var visuellt och fonetiskt helt olika, och att de hade fullständigt olika uppbyggnad.
- 8 Den 2 april 2002 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 9 Genom beslut av den 27 november 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog tredje överklagandenämnden överklagandet. Den ansåg i huvudsak att det, med beaktande av de äldre varumärkenas medelhöga särskiljningsförmåga och de fonetiska, visuella och begreppsmässiga olikheter som var klart märkbara mellan kännetecknen i fråga, inte förelåg någon betydande förväxlingsrisk hos allmänheten i Europeiska unionens medlemsstater, i synnerhet i Österrike, trots den delvisa likheten mellan de varor som de omtvistade varumärkena avsåg. Slutsatsen styrktes ytterligare av att bedömningen skall göras med beaktande av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument, vilken uppfattar

varumärket såsom det framstår för denne, utan att göra en djupare analys och utan att översätta det till något annat språk.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ändra det ifrågasatta beslutet genom att godta den invändning som har gjorts mot registreringen av varumärket Hai, och avslå ansökan om registrering av varumärket,
- i andra hand återförvisa målet till harmoniseringsbyrån,
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan i dess helhet och fastställa det ifrågasatta beslutet,

— i andra hand återförvisa målet till harmoniseringsbyrån,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

13 Sökanden har i sak yrkat att förstainstansrätten dels skall vägra registrering av det sökta varumärket som gemenskapsvarumärke, dels ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet.

Yrkandet om att registrering av det sökta gemenskapsmärket skall vägras

14 I den andra delen av sitt första yrkande har sökanden i sak yrkat att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att vägra registrering av det sökta varumärket.

- 15 Förstainstansrätten erinrar i detta avseende om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22). Den andra delen av sökandens första yrkande skall således avvisas.

Yrkandet om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet

- 16 Sökanden har åberopat en enda grund, nämligen att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 17 Sökanden har bestridit överklagandenämndens bedömning att det inte föreligger någon verklig risk för förväxling mellan kännetecknen i fråga.
- 18 Sökanden har, med hänvisning till det tillvägagångssätt som innebär att en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som varumärkena i fråga avser kan kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra och vice versa, påpekat att det åtminstone i fråga om de varor som ingår i klass 32, vilka är identiska, måste anses vara tillräckligt med en låg grad av likhet mellan varumärkena för att godta att

det föreligger förväxlingsrisk. Sökanden har hävdad att förväxlingsrisken föreligger även om varorna eller tjänsterna inte är identiska, eftersom varumärkena i fråga under alla omständigheter är oerhört snarlika.

- 19 Sökanden har dessutom bestridit överklagandenämndens bedömning att de äldre varumärkena SHARK:s särskiljningsförmåga skulle vara medelhög. De äldre varumärkena är nämligen på ett för tanken överraskande sätt återgivna som ett djur, vilket i relation till varorna och tjänsterna i fråga helt uppenbart är en produkt av fantasin.

- 20 Sökanden har dessutom gjort gällande att det finns en risk för förväxling så snart likhet föreligger avseende en av följande aspekter, nämligen i visuellt, fonetiskt respektive begreppsmässigt hänseende. Den har påpekat att den begreppsmässiga likheten hade konstaterats i det ifrågasatta beslutet, men att denna omständighet felaktigt gavs mindre vikt än den visuella och fonetiska aspekten. Som ett exempel har sökanden angivit att överklagandenämnden, genom att påstå att den aktuella kundgruppen ansåg "Hai" vara en förvanskning av det engelska ordet "high", gav större vikt åt den fonetiska likheten än åt det semantiska innehållet i det sökta varumärket.

- 21 Enligt sökanden finns det en risk för förväxling mellan de i förevarande fall omtvistade kännetecknen, eftersom de blott har en enda, klar och omedelbart begriplig, inneboende betydelse. Genomsnittskonsumenten uppfattar omedelbart det semantiska innehållet i de ifrågavarande varumärkena och gör genast en koppling mellan dessa, och följaktligen mellan de två kännetecknen.

- 22 Inte heller neutraliseras denna begreppsmässiga likhet, i motsats till vad överklagandenämnden påstod, av att två olika språk används. Sökanden har i detta avseende, med hänvisning till den österrikiska patentbyråns beslut, gjort gällande att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bedömning av marknaden i Österrike,

på vilken kunskaper i engelska finns. Följaktligen kan inte de varumärken som utgörs av ord på främmande språk, i synnerhet inte om det rör sig om engelska, bedömas annorlunda än dem som utgörs av tyska ord med samma betydelse. Målgruppen för de aktuella varorna och tjänsterna förstår således betydelsen av ordet "shark", vilket för övrigt var en omständighet som överklagandenämnden godtog.

- 23 Sökanden har tillfogat att det semantiska innehållet i de äldre varumärkena stärks av deras grafik i form av en haj, vilket gör betydelsen än mer tillgänglig och uppenbar. Ordet "shark" skrivet i en stiliserad form av en haj gör att varumärkena i fråga ännu mer närmar sig och liknar varandra. Detta får till följd att den olikhet som uppstår som en följd av de olika språken avsevärt minskar.
- 24 Vad gäller överklagandenämndens bedömning att översättningar av varumärken endast är av relevans om de är vanligt förekommande och om målgruppen tror att det översatta varumärket härrör från samma företag eller från ett närstående företag, har sökanden gjort gällande att det räcker att det finns en risk för att konsumenterna gör en sådan koppling.
- 25 Sökanden har vidare förklarat att en "fullständig, korsvis förväxling", det vill säga risken för förväxling mellan en rent figurativ framställning av ett ord och ett rent ordmärke, har godtagits. I förevarande fall måste *a fortiori* slutsatsen dras att det föreligger risk för förväxling, eftersom de äldre varumärkena inte endast utgörs av ett figurativt element föreställande en haj.
- 26 Slutligen har sökanden konstaterat att förväxlingsrisken föreligger i en stor del av Europeiska unionen. Ordet "Hai" finns inte endast i tyskan och finskan, utan även i

svenskan, danskan och nederländskan, varav det sistnämnda språket även talas i Belgien. Ordet förstås även i vissa italienska och franska gränstrakter. I områdena i norra Europa behärskas även engelskan och tyskan.

- 27 Harmoniseringsbyrån har hävdad att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet tillämpade de principer som gäller för bedömning av förväxlingsrisk, såsom dessa kan utläsas av rättspraxis, på ett korrekt sätt, och att den med hänsyn till parternas argument med rätta gjorde bedömningen att det inte förelåg förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 28 Harmoniseringsbyrån anser att de äldre varumärkena endast har en medelhög särskiljningsförmåga och delar, med hänsyn till de mycket tydliga visuella och fonetiska skillnaderna mellan kännetecknen, överklagandenämndens slutsats att den begreppsmässiga likheten mellan kännetecknen i förevarande fall inte räcker, trots att de varor som de omtvistade varumärkena avser delvis är identiska, för att slutsatsen skall kunna dras att det föreligger en betydande risk för förväxling enligt varumärkesrätten.
- 29 Intervenienten har godtagit motiveringen av det ifrågasatta beslutet.
- 30 Enligt intervenienten innebär de fonetiska skillnaderna mellan orden "Hai" och "shark", liksom grafiken i figurmärket SHARK, att kännetecknen i fråga ger olika intryck och att de inte alls liknar varandra.

- 31 Sökandens argument att genomsnittskonsumenten omedelbart uppfattar betydelsen av varumärkena i fråga och gör en koppling mellan dem är orealistisk. Sökandens tes fordrar för mycket av konsumenten och motsägs av beprövad erfarenhet. Även om det medges att konsumenten lägger större vikt vid kännetecknens likheter än vid deras olikheter, kan konsumenterna i förevarande fall inte identifiera någon gemensam nämnare i vare sig bilden eller ordet. Ordet "Hai" finns nämligen inte i de äldre varumärkena, och vice versa förekommer inte bilden av en stiliserad haj eller ordet "shark" i det kännetecknet som avses i intervenientens varumärkesansökan. Eftersom det inte finns några likartade element kan det inte anses att förväxlingsrisk föreligger.
- 32 Avseende användningen av två språk har intervenienten gjort gällande att även om det har godtagits i rättspraxis att det engelska språkets grundvokabulär förstås av den österrikiske konsumenten och översätts till sin motsvarighet på tyska, kan ordet "shark" inte anses ingå bland de ord som lånats från den engelska grundvokabulären. Sökandens resonemang om att ordet "shark" blev känt genom den berömda filmen "Der weiße Hai" är dessutom vilseledande. Filmen är endast känd i Österrrike under sin tyska titel, och för övrigt innehåller filmens engelska originaltitel inte ens ordet "shark". Dessutom tillhör ordet "shark" amerikanskan och inte engelskan.
- 33 Intervenienten anser vidare, i motsats till sökanden, att de aktuella konsumenterna visserligen uppfattar ordet "Hai" som en tysk eller nederländsk beteckning på en köttätande fisk, men även som en förvanskning av det engelska ordet "high", i betydelsen hög, kvalitet, god, ädel, och så vidare. Ur fonetisk synvinkel ger ordet "Hai" således en dubbeltydighet åt kännetecknet genom ordleken som för övrigt är syftet med felstavningen av ordet "high". Även om den huvudsakliga innebörden av varumärket "Hai" endast skulle vara den ursprungliga betydelsen av ordet "Hai", är det i övrigt uppenbart att det inte finns någon likhet mellan varumärkena SHARK och Hai, eftersom konsumenterna inte utan vidare ger dessa två ord samma

semantiska innehåll. Det är orealistiskt att tro att konsumenterna skulle översätta det tyska eller nederländska ordet "Hai" utan någon annan idémässig koppling till det amerikanska ordet "shark". Följaktligen föreligger inte heller ur denna synvinkel någon risk för förväxling.

- 34 Slutligen har intervenienten konstaterat att det i förevarande fall saknar betydelse att en "fullständig, korsvis förväxling" har godtagits, eftersom konsumenterna inför detta varumärke av såväl figurativ som verbal karaktär huvudsakligen fäster sig vid ordet "shark" och inte vid det grafiska elementet.

Förstainstansrättens bedömning

- 35 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, 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 för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. I förväxlingsrisken inbegripes risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Med äldre varumärken skall dessutom, enligt artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 40/94, förstås gemenskapsvarumärken och varumärken som registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 36 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.

- 37 Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling hos allmänheten avgöras genom att det görs en helhetsbedömning i enlighet med det intryck som den relevanta målgruppen har av 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 31–33, och däri nämnd rättspraxis).
- 38 I förevarande fall har de äldre varumärkena registrerats som nationella varumärken i Österrike och som gemenskapsvarumärken. Det relevanta området vid bedömningen av risken för förväxling utgörs således av hela Europeiska unionen, och i synnerhet Österrike. Eftersom varorna i fråga är konsumtionsvaror är målgruppen genomsnittskonsumenten, vilken förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det är ostridigt att varorna i fråga, det vill säga energidrycker, huvudsakligen är avsedda för en yngre allmänhet.
- 39 Även om det i artikel 8 i förordning nr 40/94 inte finns någon bestämmelse som är jämförlig med bestämmelsen i artikel 7.2, enligt vilken det är tillräckligt att det föreligger ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen för att registreringen av ett varumärke skall kunna hindras, skall detsamma gälla i förevarande fall. Härav följer att det föreligger hinder för registreringen även om relativa registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen (förstainstansrättens dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Mülhens mot harmoniseringsbyrån — Zirh International (ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 36).
- 40 Mot bakgrund av ovanstående skall förstainstansrätten göra en jämförelse dels mellan de ifrågasvarande varorna, dels mellan de omtvistade kännetecknen.

— Jämförelsen mellan varorna

- 41 För att bedöma om förevarande varor eller tjänster liknar varandra skall, enligt rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan dem bedömas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).
- 42 De omtvistade varumärkena avser vissa varor som härrör från samma klass, nämligen klass 32, och de beskrivs dessutom på ett till stor del identiskt sätt.
- 43 De varor i klass 5 som avses i ansökan om varumärkesregistrering kan också vara varor avsedda för beredning av drycker, bland annat energidrycker. Vad gäller varor som ingår i klass 33, däribland alkoholhaltiga drycker, kan det konstateras att energidrycker numera ofta saluförs och konsumeras tillsammans med alkoholhaltiga drycker.
- 44 Samtliga de varor i fråga som ingår i klasserna 5, 32 och 33 saluförs dessutom vanligtvis generellt, i alltifrån varuhusens livsmedelsavdelningar till barer och kaféer.
- 45 Vad gäller de tjänster i klasserna 35 och 42 som avses i ansökan om varumärkesregistrering, kan det konstateras att dessa är mindre närliggande de varor som omfattas av de äldre varumärkena. Den omständigheten att alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker presenteras vid mässor och ofta konsumeras på restauranger räcker inte för att skapa ett samband mellan dessa varor och de tjänster som ingår i klasserna 35 och 42.

46 De varor som ingår i klass 32 är således identiska. De varor i klasserna 5 och 33 som avses i ansökan om varumärkesregistrering är i detta avseende kopplade till de varor som ingår i klass 32, som omfattas av de äldre varumärkena, varför de måste anses vara av liknande slag. Däremot kan inte de tjänster som ingår i klasserna 35 och 42, och som har upptagits i ansökan om varumärkesregistrering, och de varor som omfattas av de äldre varumärkena anses vara av liknande slag.

— Jämförelsen mellan kännetecknen

47 Av fast rättspraxis framgår det att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de omtvistade kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med hänsyn 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 däri nämnd rättspraxis).

48 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det skall prövas huruvida graden av likhet mellan varumärkena i fråga på det visuella, fonetiska och begreppsmässiga planet är tillräckligt hög för att det skall kunna anses att det finns en risk för förväxling mellan dem.

49 På det visuella planet kan det i förevarande fall konstateras att de två kännetecknen — Hai och SHARK — lätt särskiljes genom sin grafik, eftersom endast varumärket SHARK är figurativt. Det skall i detta avseende påpekas att bokstäverna i varumärket SHARK antar den grafiska formen av en haj, medan kännetecknet Hai endast utgörs av ordet "Hai". Även i ordmässigt hänseende måste de omtvistade kännetecknen ("Hai" och "shark") anses vara olika, även om båda innehåller bokstavskombinationen "h" och "a". De båda kännetecknen liknar följaktligen inte varandra på det visuella planet.

- 50 På det fonetiska planet är det uppenbart att kännetecknen i fråga inte liknar varandra.
- 51 På det begreppsmässiga planet är det utrett att det engelska ordet "shark" översätts till ordet "Hai" på tyska och finska, till "haai" på nederländska och till "haj" på danska och svenska. Det är således troligt att de som talar dessa språk tolkar såväl ordet "shark" som ordet "Hai" i betydelsen "haj". Detta gäller i synnerhet målgruppen, eftersom det rör sig om unga människor som i allmänhet har tillräckliga kunskaper i engelska språket för att förstå betydelsen av ordet "shark". Så är även fallet med dem som inte omedelbart känner igen det engelska ordet "shark", men som förstår betydelsen när de ser bilden av hajen. Det semantiska innehållet i de äldre varumärkena kompletteras nämligen av deras grafik i form av en haj, vilken gör betydelsen än mer tillgänglig och uppenbar. Det kan följaktligen slås fast att det föreligger en begreppsmässig likhet mellan kännetecknen i fråga, vilken dock fordrar att en översättning först görs.
- 52 Det framgår i övrigt att det varumärke som ansökan gäller kan förstås som en ordlek, en förvanskning av det engelska ordet "high". Denna betydelse är emellertid inte uppenbar och räcker inte för att neutralisera den begreppsmässiga likheten mellan de omtvistade kännetecknen.
- 53 Det föreligger således inte någon visuell eller fonetisk likhet mellan kännetecknen i fråga, men dock en viss begreppsmässig likhet som fordrar att en översättning först görs.
- 54 En helhetsbedömning skall således göras av huruvida denna begreppsmässiga likhet räcker för att skapa risk för förväxling i förevarande fall.

— Helhetsbedömningen av kännetecknen i fråga

- 55 Enligt rättspraxis räcker inte endast en begreppsmässig likhet mellan varumärkena för att det skall föreligga förväxlingsrisk, när det äldre varumärket inte i någon större utsträckning är allmänt känt och består av en figur som företer få bildbeståndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 25).
- 56 Risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärkets uppvisar. Det kan följaktligen inte uteslutas att den begreppsmässiga likhet som följer av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begrepps innehåll skulle kunna skapa en risk för förväxling i det fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt på marknaden (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24). Sådana varumärken åtnjuter således ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).
- 57 För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och således för att bedöma om det har en hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning av i vilken utsträckning varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag, och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 49, och i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).
- 58 Vid denna bedömning skall hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element som avser de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, varumärkets marknadsandel, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har

brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag, samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23).

- 59 I förevarande fall har sökanden inte gjort gällande att dess varumärken är kända på marknaden, utan endast att de i sig har en hög särskiljningsförmåga. Vid bedömningen av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga skall följaktligen närvaron av deskriptiva element i dem beaktas tillsammans med deras övriga inneboende egenskaper.
- 60 Det är i förevarande fall utrett att de äldre varumärkena SHARK inte innehåller några deskriptiva element. Det rör sig om varumärken av en särskild grafik, vars bokstäver är stiliserade på ett sådant sätt att kännetecknet antar formen av en haj, varvid bokstaven "s" utgör huvudet, "a" utgör ryggen och "k" djurets stjärtfena. Det skall påpekas att det valda djuret och den vara som de äldre varumärkena avser inte är menlösa, då det är fråga om en haj som används för att beteckna energidrycker. Dessa varumärken kan vid en helhetsbedömning finnas vara iögonfallande och uppseendeväckande. Den relevanta målgruppen kommer därför lättare ihåg sådana varumärken.
- 61 Följaktligen får de äldre varumärkena genom sina inneboende egenskaper en särskiljningsförmåga som snarast är att beteckna som hög, i motsats till vad harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdad.
- 62 Efter att således ha konstaterat att det rör sig om varor som delvis är identiska och om äldre varumärken som i sig har särskiljningsförmåga, skall förstainstansrätten pröva huruvida det i förevarande fall räcker med endast en begreppsmässig likhet, som fordrar att en översättning först görs, för att det skall anses föreligga risk för förväxling.

- 63 Det skall i detta avseende understrykas att varorna i fråga är energidrycker avsedda för unga människor som i allmänhet känner till märkesartiklarna. Såsom överklagandenämnden med rätta har konstaterat, saluförs dessa varor vanligtvis generellt, till exempel på stormarknader, där allmänheten huvudsakligen köper dem "vid anblick". Betydelsen av muntliga beställningar på restauranger, på kaféer och i barer skall inte heller försummas.
- 64 Mot bakgrund av det som har anförts kan det slås fast att de betydande visuella och fonetiska skillnaderna mellan varumärkena i fråga i hög grad neutraliserar deras begreppsmässiga likhet, vilken fordrar att en översättning först görs. Graden av begreppsmässig likhet mellan de två varumärkena är nämligen av begränsad betydelse i de fall då den relevanta målgruppen vid köpet måste se och uttala varumärkets namn.
- 65 Det kan således konstateras att graden av likhet mellan varumärkena i fråga inte är tillräckligt hög för att det skall anses att allmänheten kan tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.
- 66 Med hänsyn till skillnaderna mellan de omtvistade kännetecknen påverkas inte denna bedömning av att de varor och tjänster som omfattas av det varumärke som ansökan gäller delvis är identiska med de varor som omfattas av de äldre varumärkena.
- 67 Under dessa omständigheter har överklagandenämnden med rätta konstaterat att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan det varumärke som ansökan gäller och de äldre varumärkena.

- 68 Vad gäller de nationella beslut som parterna har hänvisat till skall det erinras om att det framgår av fast rättspraxis att registreringar som redan har ägt rum i medlemsstater endast utgör omständigheter som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrå (formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 61, av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrå, VITALITE, REG 2001, s. II-449, punkt 33, och av den 19 september 2001 i mål T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrå (röd och vit tablett), REG 2001, s. II-2597, punkt 58).
- 69 Såsom framgår av rättspraxis skall de beslut om registrering av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en begränsad behörighet, och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras eller ej som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare praxis (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-/106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrå (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66, av den 20 november 2002 i de förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrå (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-4881, punkt 32, och av den 30 april 2003 i de förenade målen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyrå (formen av en brun cigarr och formen av en guldtacka), REG 2003, s. II-1897, punkt 51).
- 70 Under dessa omständigheter skall sökandens enda grund underkännas och talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 71 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrå och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 mars 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande