FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

fremsat den 8. marts 2007 [1]

I — Indledning

1. I den foreliggende sag har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) iværksat appel til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans den 15. juni 2005, Shaker mod KHIM [2]. Tvistens kerne vedrører spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling mellem et ordmærke og et sammensat ord- og figurmærke skal bedømmes.

2. Retten fastslog, at der ikke forelå risiko for forveksling mellem de pågældende varemærker, da en figurativ gengivelse udgør den dominerende bestanddel i det sammensatte varemærke, hvorfor der ikke foreligger nogen tilstrækkelig lighed med ordmærket. Harmoniseringskontoret er derimod af den opfattelse, at der ud fra en helhedsvurdering — der også tager hensyn til de fonetiske og begrebsmæssige aspekter — foreligger en risiko for forveksling.

II — Retsforskrifter

3. Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker [3] (herefter »forordning nr. 40/94«) regulerer den relative registreringshindring ved risiko for forveksling:

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) [...]

1 — Originalsprog: tysk.

2 — Sag T-7/04, Sml. II, s. 2305.

3 — EFT 1994 L 11, s. 1.

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

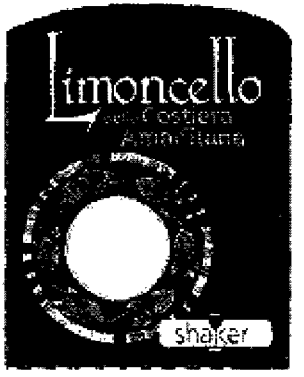
4. Syvende betragtning uddyber begrebet risiko for forveksling, når der er lighed mellem varer eller tjenesteydelser: »[E]n specifik betingelse for beskyttelsen er, at der er risiko for forveksling; og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

III — Sagens baggrund og Rettens dom

5. Retten har i den appellerede doms præmis 1-13 redegjort for sagens baggrund som følger [4]:

»1 Den 20. oktober 1999 indgav sagsøgeren [Shaker di L. Laudato & C. Sas (herefter »Shaker«)] i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (herefter »forordning nr. 40/94«), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, som ansøgtes registreret, var følgende figurtegn:



4 — De i præmis 1, 4-6 samt 10 foretagne slettelser og tilføjelser er mine.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 29, 32 og 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 29: »kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og andre mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt«

— klasse 32: »øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke«

— klasse 33: »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«.

4 [...]

5 [...]

6 Som følge af [...] [dette krav] fra Harmoniseringskontoret begrænsede sagsøgeren sin ansøgning for så vidt angår varerne i klasse 33 til citronlikør, der hidrører fra Costiera Amalfitana [og trak ansøgningen tilbage i forhold til klasse 32].

7 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 30/00 af 17. april 2000.

8 Den 1. juni 2000 rejste Limiñana y Botella, SL (herefter »indsigeren«) i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke.

9 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke, for så vidt som det omfatter varer i Nice-arrangementets klasse 33, og indsigerens ordmærke, der også omfatter varer i klasse 33, og som i

1996 blev registreret ved Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (det spanske patent- og varemærkekontor), benævnt:

»LIMONCHELO«

10 Ved afgørelse af 9. september 2002 tog Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen til følge og afviste følgelig registreringen af det ansøgte varemærke [i klasse 33].

11 Indsigelsesafdelingen begrundede i det væsentlige afgørelsen med, at der på det spanske marked var en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 40/94 mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, eftersom de omhandlede varer var af samme art, og der var lighed mellem varemærkerne. Hvad angår sidstnævnte aspekt nåede Indsigelsesafdelingen frem til denne konklusion efter at have foretaget en analyse af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de pågældende varemærker, og ifølge Harmoniseringskontoret fremgik det heraf, at der var visuelle og fonetiske ligheder mellem den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke, nemlig ordet »limoncello«, og det ældre varemærke.

12 Den 7. november 2002 klagede sagsøgeren i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

13 Ved afgørelse af 24. oktober 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer sagsøgerens klage. Efter at have påpeget, at varerne med det ældre varemærke var overlappende med varerne med det ansøgte varemærke, fandt appelkammeret i det væsentlige, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel var ordet »limoncello«, og at det ansøgte varemærke og det ældre varemærke visuelt og fonetisk ligner hinanden meget, således at der består en risiko for forveksling af de to varemærker.«

6. Retten annullerede den afgørelse, som den 24. oktober 2003 blev truffet af Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer, og ændrede den således, at den af sagsøgeren indbragte klage for appelkammeret var begrundet, og at indsigelsen derfor skulle afvises.

7. Retten lagde til grund, at de omhandlede varer var af samme art.

8. I spørgsmålet om varemærkernes lighed bemærkede Retten, at der skulle tages hensyn til den særlige omstændighed, at det drejede sig om et sammensat ord- og figurmærke over for et ordmærke. Et sammensat varemærke, hvor en af bestanddelene er identisk med eller ligner et andet varemærke, kunne ifølge Retten ikke anses for at ligne dette andet varemærke, medmindre den bestanddel, der er identisk med eller ligner et andet varemærke, udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærke fremkalder.

9. I det ansøgte varemærke skulle gengivelsen af den runde tallerken, der er dekoreret med citroner, ifølge Retten anses for den klart dominerende bestanddel. Denne bestanddel havde ikke noget til fælles med det ældre varemærke. Herefter var der ikke i den relevante spanske kundekreds nogen risiko for forveksling mellem varemærkerne. Den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed mellem de i varemærkerne indeholdte begreber »limoncello« og »limonchelo« var ifølge Retten uden relevans.

10. Da der ifølge Retten ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem varemærkerne, var en yderligere efterprøvelse af det ældre varemærkes adskillelsesevne unødvendig.

IV — Appellen

11. Harmoniseringskontoret støttede oprindeligt i sin appel ret på to anbringender:

12. For det første har det gjort gældende, at Retten i Første Instans har fortolket og anvendt artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 fejlagtigt, idet den udelukkende på baggrund af en visuel efterprøvelse af det ansøgte varemærke har konkluderet, at der ikke foreligger risiko for forveksling.

13. Som det andet anbringende til støtte for appellen havde Harmoniseringskontoret gjort gældende, at dommen var åbenbart selvmodsigende og »ulogisk«. Dette anbringende udsprang af en passage i den italienske sprogudgave af dommen, der på grund af en oversættelsesfejl indeholdt en selvmodsigende formulering. Efter at dommens »åbenbare urigtigheder« ved kendelse af 26. januar 2006 i henhold til artikel 84 i procesreglementet for Retten i Første Instans var blevet berigtiget, trak Harmoniseringskontoret på Domstolens anmodning det andet anbringende tilbage.

14. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom annulleres.

— Selskabet Shaker di L. Laudato & C. Sas tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15. Heroverfor har Shaker henvist til, at vurderingen af de faktiske omstændigheder alene er Rettens opgave, og at denne har foretaget en rigtig bedømmelse. Shaker har herefter nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

V — Stillingtagen

16. Harmoniseringskontoret har fremført en række indvendinger mod den appellerede dom. Det centrale forekommer mig imidlertid at være kritikken i forhold til Rettens sammenligning af de to varemærker.

17. Det følger af syvende betragtning til forordning nr. 40/94, at hvorvidt der foreligger risiko for forveksling, »afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Der skal således foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [5].

18. I den appellerede doms præmis 49 erkendte Retten nødvendigheden af en helhedsvurdering i sammenligningen af de to varemærker, men anførte herefter i præmis 50:

»Det må følgelig antages, at et sammensat varemærke, hvor en af bestanddelene er identisk med eller ligner et andet varemærke, ikke kan anses for at ligne dette andet varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærke fremkalder.«

19. Denne antagelse formulerede Retten i dommen i sagen MATRATZEN [6], og den har

5 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22.

6 — Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33.

siden lagt den til grund i en hel række afgørelser [7]. Antagelsen rejser i hvert fald spørgsmålet, hvordan fremgangsmåden er, når et varemærke ikke har nogen dominerende bestanddel, eller flere bestanddele har dominans.

20. Derfor relativerede Retten allerede sin antagelse i MATRATZEN-dommen. Den præciserede, at denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et sammensat varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af mærkets bestanddele [8].

21. Domstolen støttede sig også på dette relativerende udsagn, da den forkastede appellen af MATRATZEN-dommen [9]. Antagelsen om, at varemærkernes lighed kun kommer i betragtning, når den dominerende bestanddel er den samme, finder herefter kun anvendelse i særlige situationer [10]. Disse særlige situationer bliver i den appellerede doms præmis 50 konkretiseret i definitionen på en dominerende bestanddel. Denne bestanddel skal »i sig selv [...] [kunne] præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket«. Kun når *alle* andre varemærkebestanddele er uden betydning, kan bedømmelsen af ligheden alene afhænge af den dominerende bestanddel.

22. Når man på denne måde begrænser den tilgrundliggende antagelse til de situationer,

7 — Rettens dom af 8.3.2005, sag T-32/03, Leder & Schuh mod KHIM — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 39, af 4.5.2005, sag T-359/02, Chum mod KHIM — Star TV (STAR TV), Sml. II, s. 1515, præmis 44, domme af 11.5.2005, sag T-390/03, CM Capital Markets mod KHIM — Caja de Ahorros de Murcia (CM), Sml. II, s. 1699, præmis 46, og sag T-31/03, Grupo Sada mod KHIM (GRUPO SADA), Sml. II, s. 1667, præmis 49, dom af 25.5.2005, sag T-352/02, Creative Technology mod KHIM — Vila Ortiz (PC WORKS), Sml. II, s. 1745, præmis 34, af 7.7.2005, sag T-385/03, Miles International mod KHIM (BIKER MILES), Sml. II, s. 2665, præmis 39, af 13.7.2005, sag T-40/03, Murúa Entrena mod KHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Sml. II, s. 2831, præmis 52, domme af 24.11.2005, sag T-135/04, GfK mod KHIM — BUS (Online Bus), Sml. II, s. 4865, præmis 59, og sag T-3/04, Simonds Farsons Cisk mod KHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), Sml. II, s. 4837, præmis 46, dom af 21.2.2006, sag T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Sml. II, s. 239, præmis 39, af 23.2.2006, sag T-194/03, Il Ponte Finanziaria mod KHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Sml. II, s. 445, præmis 94, af 15.3.2006, sag T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia mod KHIM — Ferrero (FERRO), Sml. II, s. 785, præmis 48, og af 13.6.2006, sag T-153/03, Inex mod KHIM — Wiseman (gengivelse af en kohud), Sml. II, s. 1677, præmis 27.

8 — Rettens dom i sagen MATRATZEN (nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 34). Jf. også Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 79.

9 — Kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM (MATRATZEN), Sml. I, s. 3657, præmis 32.

10 — Jf. også generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse fremsat den 9.6.2005 i sag C-120/04, Medion, Sml. 2005 I, s. 8551, punkt 33.

hvor sammensatte varemærker udelukkende præges af en dominerende bestanddel, som fortrænger alle andre bestanddele, modsiger antagelsen ikke Domstolens senere afsagte dom i Medion-sagen [11]. Her udledte Domstolen en risiko for forveksling af en ikke-dominerende bestanddel.

23. Denne dom vedrørte den situation, hvor et ældre varemærke (LIFE) indgik i en kombination med producentens navn (THOMSON LIFE), hvorved producentens navn blev anset for den dominerende bestanddel i det sammensatte varemærke. I en sådan situation er der herefter navnlig den risiko — når producentens navn er almindelig kendt — at også varer, der er omfattet af det ældre varemærke, i offentlighedens bevidsthed forbindes med oprindelsen af varer, der er omfattet af et sammensat tegn [12]. Den risiko for forveksling, som i Medion-dommen blev betragtet som mulig, var derfor et resultat af, at en yderligere bestanddel ud over den dominerende blev opfattet, og at denne var identisk med det ældre varemærke. Denne yderligere bestanddel var derfor ikke uden betydning i helhedsindtrykket af varemærket. I denne situation var den i den appellerede doms præmis 50 nævnte opfattelse derfor ikke anvendelig.

24. I det foreliggende tilfælde er det derfor afgørende, om Retten rent faktisk på grundlag af sin egen definition har identificeret en dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke, der gør alle de andre bestanddele betydningsløse. En sådan konklusion når Retten imidlertid ikke frem til.

25. I den appellerede doms præmis 57 beskriver Retten derimod tallerknen som mere fremtrædende end de øvrige bestanddele og fastslår i præmis 58, at tallerknen dækker hovedparten af de nederste to tredjedele af det ansøgte varemærke, mens ordet »limoncello« kun dækker størstedelen af den øverste tredjedel. I den efterfølgende sammenligning af de forskellige bestanddele af det ansøgte varemærke i den appellerede doms præmis 60 og frem begrænser Retten sig til at forkaste de øvrige bestanddeles dominerende stilling. Alle disse trin i efterprøvelsen førte dog ikke til den konklusion, at tallerknen i det ansøgte varemærke er dominerende i en sådan forstand, at alle andre bestanddele er uden betydning.

26. Følgelig indeholdt det ansøgte varemærke derfor ikke efter Rettens konklusioner nogen bestanddel, som i henhold til den af Retten udviklede metode kunne retfærdiggøre, at man i forhold til risikoen for forveksling begrænsede sammenligningen af

11 — Dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Sml. I, s. 8551, præmis 32 ff.

12 — Medion-dommen (nævnt ovenfor i fodnote 11, præmis 31 og 34).

de to varemærker til denne bestanddel. Derimod skulle de to varemærker have været underkastet en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Da dette ikke skete, er den appellerede dom behæftet med en retlig fejl og skal ophæves.

VI — Konsekvenserne af ophævelsen af den appellerede dom

27. Ifølge artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Domstolen kan Domstolen, hvis den ophæver en af Retten truffen afgørelse, selv træffe afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse. Ellers kan den hjemvise sagen til Retten til afgørelse.

28. Hvis Domstolen ville afgøre den foreliggende sag, skulle den uden noget grundlag i den appellerede dom foretage sin egen vurdering af de faktiske omstændigheder, nemlig sammenligningen af de to varemærker. Vurderingen af de faktiske omstændigheder er imidlertid Rettens opgave. Derudover har parterne ikke forelagt Domstolen indlæg vedrørende disse faktiske spørgsmål. Domstolen ville højest kunne inddrage deres skriftlige anbringender i første instans uden at kunne falde tilbage på eventuelle svar fra retsmødet. Jeg er derfor af den opfattelse, at den foreliggende sag ikke er moden til påkendelse. Følgelig bør Domstolen hjemvise sagen til Retten til afgørelse.

VII — Sagens omkostninger

29. Hvis Domstolen hjemviser sagen til Retten til afgørelse, kommer en afgørelse om sagens omkostninger i henhold til procesreglementets artikel 122 ikke i betragtning, men træffes ved den endelige dom.

30. En anden afgørelse om sagens omkostninger synes kun principiel mulig i henhold til det andet appelanbringende. Dette anbringende trak Harmoniseringskontoret tilbage, da det byggede på en oversættelsesfejl i Retten i Første Instans' dom, som først efter indgivelsen af appellen blev berigtiget ved kendelse af 26. januar 2006 i henhold til artikel 84 i procesreglementet for Retten i Første Instans. Man kan herefter rejse spørgsmålet, om en af parterne med rette kan bebyrdes med omkostningerne ved dette anbringende. I det foreliggende tilfælde er dette anbringende imidlertid af så ringe betydning, at det ikke er nødvendigt, at der tages særskilt hensyn hertil i afgørelsen om sagens omkostninger.

VIII — Forslag til afgørelse

31. Jeg foreslår derfor Domstolen at træffe følgende afgørelse:

»1) Rettens dom af 15. juni 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag T-7/04, Sml. II, s. 2305), ophæves.

2) Sagen hjemvises til De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans til afgørelse.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.«