

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

13. juli 2004 *

I sag T-115/03,

Samar SpA, Mottalciata (Italien), ved avvocato A. Ruo,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (HKIM) ved O. Montalto og L. Capostagno, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), intervenient ved Retten, var

Grotto SpA, Vicenza (Italien), ved avvocati M. Bosshard og S. Verea,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 30. januar 2003 (sag R 340/2002-3) af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende en indsigelse rejst af indehaveren af det nationale figurmærke BLUE JEANS GAS mod registrering af EF-ordmærket GAS STATION,

* Processprog: italiensk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og N.J. Forwood,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio Gonzáles,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. april 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. juli 2003,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. juli 2003,

og efter retsmødet den 4. februar 2004,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 12. januar 1998 indgav sagsøgeren en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

- 2 Varemærket, der ønskes registreret, er ordmærket GAS STATION.
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 22/99 den 22. marts 1999.
- 5 Den 21. juni 1999 rejste intervenienten indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle varer omfattet af det ansøgte varemærke, idet intervenienten bl.a. påberåbte sig sit ældre nationale figurmærke nr. 677 288, der er registreret for bl.a. varer i klasse 25, nemlig »bukser, jakker, jeans, skjorter, nederdele, tykke jakker, t-shirts, sweatere, skulderstykker til skjorter, frakker, strømper, sokker, fodtøj, støvler, hjemmesko«, og er gengivet nedenfor:



- 6 Ved afgørelse af 28. februar 2002 tog Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen til følge på grund af den udprægede lighed mellem tegnene og den indbyrdes forbindelse mellem tegnene og varerne i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling.

- 7 Den 16. april 2002 indgav sagsøgeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.

- 8 Ved afgørelse af 30. januar 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 10. februar 2003, afviste appelkammeret klagen med den begrundelse, at der var risiko for forveksling på grund af selve karakteren af intervenientens varemærke, varemærkernes store lighed med hinanden, fordi varerne var af samme eller lignende art, på grund af ligheden mellem de varer, der var omfattet af varemærkerne, og på grund af det tidspunkt, hvor den relevante kundekreds opfatter varemærket.

Retsforhandlingerne og parternes påstande

- 9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Det fastslås, at der i denne sag ikke er risiko for forveksling, og den anfægtede afgørelse annulleres.

 - Subsidiært fastslås det, at der ikke er risiko for forveksling af de omhandlede varemærker med hensyn til alle de ansøgte varer med undtagelse af blue-jeans eller i det mindste med hensyn til de varer, for hvilke der efter Rettens opfattelse ikke er risiko for forveksling, og den anfægtede afgørelse annulleres med hensyn til disse varer.

 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har fremført to anbringender dels, at den anfægtede afgørelse var utilstrækkeligt begrundet, dels, at der var foretaget en urigtig bedømmelse af risikoen for forveksling. Under retsmødet har sagsøgeren præciseret, at udtrykket »fastslå, at der ikke er risiko for forveksling« i sin første påstand, og den henvisning, der er foretaget i stævningen til alle de argumenter, som selskabet allerede har anført ved Harmoniseringskontoret, er standardudtryk, hvilket Retten førte til retsbogen.

12 Sagsøgeren har under retsmødet fremlagt et dokument, der har til formål at bevise, at der eksisterer mange italienske varemærker inden for beklædningssektoren, der indeholder ordet »gas«, idet sagsøgeren har påberåbt sig artikel 48 i Rettens procesreglement og har anført, at det forhold, at Retten, i forbindelse med at den ikke gav ret til endnu en processkriftrunde, havde garanteret sagsøgeren, at denne kunne fremkomme med sine argumenter under retsmødet. Dette dokument er blevet godkendt af Retten som en foreløbig foranstaltning med forbehold for en senere afgørelse for så vidt angår, hvorvidt det kan antages til realitetsbehandling.

Hvorvidt dokumentet fremlagt under retsmødet kan antages til realitetsbehandling

- 13 Ifølge fast retspraksis er formålet med en sag, der er indbragt for Retten, at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra appelkamrene i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. De faktiske omstændigheder, der er påberåbt for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, kan kun påvirke lovligheden af en sådan afgørelse, såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i betragtning. I den forbindelse fremgår det af artikel 74, stk. 1 in fine, at i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, og Harmoniseringskontoret er ikke forpligtet til ex officio at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse.
- 14 Det er ubestridt, at dokumentet, der blev fremlagt under retsmødet, og som har til formål at bevise, at der eksisterer mange italienske varemærker inden for beklædningssektoren, der indeholder ordet »gas«, ikke er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret. Som følge heraf kan Retten ikke tage dette dokument i betragtning.
- 15 Endvidere kan sagsøgeren ikke påberåbe sig procesreglementets artikel 48, stk. 1 og 2, for at retfærdiggøre, at dokumentet er indgivet for sent. For det første har sagsøgeren ikke anført nogen begrundelse, der retmæssig kunne berettige til frembringelse af nye beviser i replikken. For det andet kan kontradiktionsprincippet ikke retfærdiggøre en for sen indgivelse af dette dokument, da dokumentet ikke kun kan betragtes som et svar på svarskrifterne fra Harmoniseringskontoret og intervenienten, idet disse svarskrifter udelukkende har til formål at godtgøre, at ordet »gas« har særpræg i sig selv uden at henvise til, at det ældre varemærke eventuelt har fornødent særpræg på det italienske marked for beklædning.

- 16 Som følge heraf skal det dokument, som sagsøgeren har fremlagt under retsmødet, lades ude af betragtning, uden at det er nødvendigt at undersøge dets bevismæssige værdi eller i højere grad at høre de andre parter i denne sag herom.

Utilstrækkelig begrundelse

- 17 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret har tilsidesat begrundelsespligten, idet det uden forklaring i den anfægtede afgørelses punkt 20 har anført, at der kan antages at være en vis begrebsmæssig forbindelse mellem de omhandlede tegn. Sagsøgeren har understreget, at man her således ikke er i stand til at bestride dette udsagn.
- 18 Retten har anført, at sagsøgerens kritik skyldes en ufuldstændig fortolkning af den anfægtede afgørelse. Appelkammeret har i den anfægtede afgørelses punkt 20 udtrykkeligt tilsluttet sig den vurdering, som Indsigelsesafdelingen har foretaget, hvorefter de omhandlede tegn »udgør en mulighed for, at der kan antages at være en begrebsmæssig forbindelse«. Sagsøgeren skal således blot henvise til den pågældende vurdering i Indsigelsesafdelingens afgørelse, der blev meddelt sagsøgeren, og eventuelt kritisere begrundelsen ved Retten.
- 19 I det omfang, at der — som appelkammeret har anført — kan antages at være en begrebsmæssig forbindelse på grundlag af bestanddelen »gas«, således som det er antaget i fortsættelse af punkt 20, der betegner denne bestanddel som dominerende, har Retten for det første fastslået, at sagsøgerens kritik af Indsigelsesafdelingens afgørelse — nemlig at det er selvmodsigende at antage, at ordet »gas« betyder brændstof for en eksplosionsmotor, og dernæst at anføre, at det ikke betyder benzin — er anført i den anfægtede afgørelses punkt 6, første led. For det andet har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24 anført, at ordet »gas« har sin egen betydning, og at »det i sidste ende er uden betydning, hvilken faktisk betydning det har («gas», »brændstof») for en italiensktalende forbruger«. Det var således let

for sagsøgeren at forene betragtningerne i den anfægtede afgørelses punkt 20 med dem i den anfægtede afgørelses punkt 24 og i givet fald ved Retten at anfægte appelkammerets opfattelse, hvorefter der er begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede tegn, uanset hvilken mening der gives ordet »gas«.

- 20 Det foreliggende anbringende skal derfor forkastes.

Urigtig bedømmelse af risikoen for forveksling

Parternes argumenter

- 21 Sagsøgeren har anført, at det er forkert på den ene side at sammenligne de omhandlede tegn separat, og på den anden side de varer, som de betegner. I denne sag har sagsøgeren anført, at appelkammeret fandt, at udtrykket »blue-jeans« var beskrivende, og fastslog, at ordet »gas« var en dominerende bestanddel af intervenientens varemærke. En sådan konstatering er ifølge sagsøgeren kun korrekt for så vidt angår blue-jeans, nemlig tøj, der fremstilles af jeans-stof, men ikke korrekt, når den anvendes på andre varer såsom sweatre, hjemmesko eller støvler. Desuden har appelkammeret i sin undersøgelse med urette ikke undersøgt ordet »station«, der indgår i det ansøgte varemærke.
- 22 Hvad angår den visuelle sammenligning af de omhandlede varemærker for alle andre varer end blue-jeans har sagsøgeren anført, at den dominerende bestanddel i intervenientens varemærke er »BLUE JEANS«, der har en høj grad af fornødent særpræg. Den dominerende del af det ansøgte varemærke er de to ord »gas« og »station«. Der er således ingen lighed mellem varemærkerne. Eftersom de omhandlede varemærker vedrører blue-jeans, er udtrykket »blue-jeans« beskrivende, og den dominerende bestanddel af intervenientens varemærke er derfor »gas«. Det ansøgte varemærkes dominerende del udgøres af de to ord »gas« og

»station«. Eftersom intervenientens varemærke indeholder en grafisk del, der har en høj grad af særpræg, er det fælles ord for de omhandlede varemærker, nemlig »gas«, ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling. En sådan vurdering bekræftes ifølge sagsøgeren af argumentationen i Rettens dom af 12. december 2002, Vedial mod KHIM — France Distribution (HUBERT) (sag T-110/01, Sml. II, s. 5275, præmis 54).

- 23 Hvad angår den fonetiske sammenligning kan de omhandlede varemærker ifølge sagsøgeren fuldstændig adskilles fra hinanden, især for andre varer end blue-jeans. Så meget desto mere når der — som anført i retspraksis — gives størst opmærksomhed til de første dele af et varemærke.
- 24 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning er de omhandlede varemærker fuldstændig forskellige for andre varer end blue-jeans, eftersom det ene har udtrykket »blue-jeans« som dominerende bestanddel, og det andet ordene »gas station«, der betyder gaslager. Selv hvis det indrømmes, at ordet »blue-jeans« er beskrivende, leder intervenientens varemærke tanken hen på gas, mens sagsøgerens varemærke leder tanken hen på et lager, i dette tilfælde et gaslager.
- 25 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret ikke taget konsekvensen af sin definition af den relevante kundekreds, nemlig offentligheden i almindelighed, der er almindeligt oplyst og rimeligt velunderrettet. Sagsøgeren har imidlertid under retsmødet præciseret, at den ikke anfægter denne definition.
- 26 Sagsøgeren har heraf konkluderet, at forskellene mellem varemærkerne udelukker risiko for forveksling.

- 27 Harmoniseringskontoret og intervenienten har indledningsvis anført, at sagsøgeren ikke har bestridt, at de omhandlede varer er af samme eller lignende art. De har herefter anført, at den dominerende bestanddel i begge de omhandlede varemærker ubestridt er ordet »gas«. De har anført, at såvel appelkammerets fremgangsmåde som dets resultat er korrekt.

Rettens bemærkninger

- 28 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket fra registrering, når 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, som omfattes af de to mærker, er af samme eller lignende art.
- 29 Ifølge fast praksis skal der, hvad angår risiko for forveksling af den handelsmæssige oprindelse, foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende varemærker og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, især den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29-33 og den heri nævnte retspraksis).
- 30 Der bemærkes indledningsvis, at appelkammeret med rette har antaget dels, at den relevante kundekreds i denne sag er en italiensk forbruger, da det ældre varemærke, der skal tages i betragtning, er et nationalt italiensk varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 13), dels, at denne kundekreds består af almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere (den anfægtede afgørelses punkt 30), da de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, er dagligvarer.

- 31 Det bemærkes herefter, at appelkammeret med rette har anført, at varerne omfattet af de omhandlede varemærker er af samme eller lignende art (den anfægtede afgørelses punkt 12).
- 32 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textielvertrieb und Einzelhandel (BASS), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 47 og den heri nævnte retspraksis).
- 33 Sagsøgerens klagepunkt om, at appelkammeret har foretaget en abstrakt sammenligning af de omhandlede tegn uden at tage hensyn til de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, er ikke begrundet. Appelkammeret har nemlig på grundlag af Domstolens dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507), udtrykkelig anført, at »konklusionen vedrørende risiko for forveksling hviler på vurderingen af den udprægede lighed mellem tegnene og den indbyrdes forbindelse mellem tegnene og varerne i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling (den anfægtede afgørelses punkt 12). Appelkammeret har ligeledes angivet, at »vurderingen af tegnets evne til at have funktion som et varemærket skal foretages i forhold til de varer, der er angivet i varemærkeansøgningen« (den anfægtede afgørelses punkt 21).
- ®
- 34 Appelkammeret har inden for rammerne af sin undersøgelse med rette antaget, at det ældre varemærkes dominerende bestanddel er ordet »gas« (den anfægtede afgørelses punkt 20 og 28). For det første er udtrykket »blue-jeans« nemlig udelukkende beskrivende for de beklædningsgenstande, der består af jeansstof eller giver indtryk heraf. For andre beklædningsgenstande har dette udtryk ikke samme høje grad af særpræg som ordet »gas«, der ikke har nogen forbindelse med beklædningsgenstande (den anfægtede afgørelses punkt 24). For det andet er den

grafiske bestanddel »BLUE JEANS« i det omhandlede figurmærke af mindre betydning, da det er skrevet med væsentlig mindre bogstaver og kun fremtræder som en tilføjelse til ordet »gas«.

- 35 Endvidere har appelkammeret kunnet antage, at ordet »gas« er en dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke, da ordet »station«, selv om det i sig selv har en bestemt betydning, ikke ændrer ved betydningen af ordet »gas« (den anfægtede afgørelses punkt 27). Ordet »station« kan nemlig henvide til flere forskellige steder, nemlig både et stoppested for et transportmiddel over land og et salgssted eller lager af brændstof, og det har kun sin endegyldige betydning i kraft af det tilknyttede epitheton. Ordet »station« forstærker således betydningen af ordet »gas« uden at give mulighed for en anden betydning.
- 36 Som følge heraf er de omhandlede tegn, for så vidt angår deres dominerende bestanddele, visuelt, fonetisk og begrebsmæssig identiske.
- 37 Hvad angår helhedsvurderingen af de omhandlede tegn har appelkammeret uden at foretage en urigtig bedømmelse kunnet antage, at den relevante kundekreds ikke i sin erindring bevarer disse tegns forskelle, der består dels af en underordnet grafisk bestanddel »BLUE JEANS«, dels en underordnet ord del »station« (den anfægtede afgørelses punkt 27 og 29). Hertil bemærkes, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han har i erindringen af dem (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26).
- 38 Rettens argumentation i HUBERT-dommen, der er påberåbt af sagsøgeren og nævnt ovenfor i præmis 22, rejser ikke tvivl om denne konklusion. I den nævnte dom har Retten tillagt en grafisk bestanddel og en afvigende ordbestanddel større vægt end

en ordbestanddel, der var fælles for de omhandlede varemærker, nemlig ordet »Hubert«. Imodsætning til den grafiske bestanddel i den foreliggende sag, var den grafiske bestanddel i Hubert-sagen imidlertid særlig væsentlig. Heroverfor — hvilket allerede er fastslået ovenfor — er bestanddelen »BLUE JEANS« af underordnet karakter og fremtræder kun som en tilføjelse til bestanddelen »gas«.

- 39 Med hensyn til, hvorvidt varerne, der er omfattet af de omhandlede varemærker, er af samme eller lignende art, og hvorvidt de omhandlede tegn er identiske eller ligner hinanden, skal appelkammerets påstande, hvorefter der er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed, tiltrædes.
- 40 Da en sådan risiko for forveksling foreligger for alle de omhandlede varer, selv om risikoen er endnu større for beklædningsgenstande af jeansstof, bør den anfægtede afgørelse ikke annulleres, for så vidt angår de beklædningsgenstande, der ikke er af jeansstof, eller andre underkategorier af varer henhørende under klasse 25.
- 41 På baggrund af det ovenfor anførte skal Harmoniseringskontoret frifindes.

Sagens omkostninger

- 42 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger, i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Pirrung

Meij

Forwood

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. juli 2004.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand