

RETTENS DOM (Anden Afdeling)
4. november 2003 *

I sag T-85/02,

Pedro Díaz, SA, Cartagena (Spanien), først ved abogado P. Koch Moreno,
derefter ved abogado M. Aznar Alonso,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved O. Montalto og J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: spansk.

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

Granjas Castelló, SA, Mollerussa (Spanien),

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 16. januar 2002 af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 40/2000-3) vedrørende en indsigelsessag iværksat af indehaveren af det nationale varemærke EL CASTILLO,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

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

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. marts 2002,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. juli 2002 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design),

efter retsmødet den 11. juni 2003,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

- 1 Den 1. april 1996 indgav sagsøgeren i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, der ansøgtes registreret, var ordmærket CASTILLO.
- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 29 og 30 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 er — efter at varefortegnelsen er blevet begrænset — beskrevet på følgende måde:
 - klasse 29: »Fisk, konserverede, tørrede eller kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, oste, fiske- og grøntsagskonserves«

— klasse 30: »Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressinger«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2/98 den 5. januar 1998.

5 Den 12. marts 1998 rejste Granjas Castelló, SA (herefter »indsigeren«) indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94. Indsigelsen blev rejst mod registrering af alle de varer, der var nævnt i varemærkeansøgningen, og var støttet på to ældre nationale varemærker, som indsigeren er indehaver af, nemlig:

— det spanske ord- og figurmærke nr. 104 442 for »kondenseret mælk«, der er gengivet nedenfor, som henhører under klasse 29, og som blev registreret i 1935:



- det spanske ord- og figurmærke nr. 1 935 658 for »drikkevarer på basis af kakao og kaffe, aromastoffer til drikkevarer (der ikke er essentielle syrer), te, kaffe, chokolade, drikkevarer fremstillet af korn«, der er gengivet nedenfor, som henhører under klasse 30, og som blev registreret i 1995:



- 6 I afgørelse af 18. oktober 1999 fandt Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling, at der var lighed mellem de omhandlede tegn, men at ligheden ikke var udpræget. Indsigelsesafdelingen tog delvis indsigelsen til følge med hensyn til følgende varer: »mælk og mejeriprodukter« i klasse 29, og »kaffe, the, kakao, kaffeerstatning og ris« i klasse 30. Afdelingen afslog følgelig at registrere det ansøgte varemærke med hensyn til disse varer og tillod registrering med hensyn til de øvrige varer, der var nævnt i varemærkeansøgningen, bl.a. »oste«.
- 7 Den 16. december 1999 indgav indsigeren en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 8 Ved afgørelse af 16. januar 2002, meddelt sagsøgeren den 22. januar 2002 (sag R 40/2000-3, herefter »den anfægtede afgørelse«), annullerede Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret delvis indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 9 Appellkammeret fandt, at indsigelsen — henset til den sammenligning af de omhandlede tegn, som indsigelsesafdelingen havde foretaget — skulle tages til følge med hensyn til »oste«, og afslog registreringen af det ansøgte varemærke med hensyn til disse varer med den begrundelse, at der var en vis lighed mellem »kondenseret mælk«, der var omfattet af et af de ældre varemærker, og »oste«, der var omhandlet i varemærkeansøgningen (herefter »de omhandlede varer«), selv om varerne kunne være forskellige.

Parternes påstande

- 10 Efter i retsmødet at have frafaldet en af sine påstande, har sagsøgeren herefter nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres. i det omfang den afslår varemærkeansøgningen med hensyn til »oste«.

— Det fastslås, at det ansøgte varemærke, for så vidt det vedrører »oste«, ikke kan forveksles med indsigerens varemærke nr. 104 442, for så vidt dette vedrører »kondenseret mælk«.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 11 Efter at sagsøgeren delvis har frafaldet sine påstande, har Harmoniseringskontoret herefter nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Parternes argumenter

- 12 Sagsøgeren har anført et eneste anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Sammenligningen af de omhandlede varer

- 13 Sagsøgeren har i det væsentligste kritiseret, at de omhandlede varer, nemlig kondenseret mælk og oste, i den anfægtede afgørelse er blevet anset for at ligne hinanden med hensyn til deres art og formål. Sagsøgeren er af den opfattelse, at de to varetyper er forskellige med hensyn til deres art, anvendelsesformål og benyttelse, og at de hverken kan betragtes, som om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Sagsøgeren har på dette grundlag anført, at varerne ikke ligner hinanden, fordi de handelsmæssigt set er forskellige.

- 14 Hvad indledningsvis angår de omhandlede varers art har sagsøgeren afvist appelkammerets vurdering med henvisning til, at varernes fremstillingsprocesser — på trods af, at de begge henhører under kategorien mejeriprodukter — er meget forskellige, hvilket bl.a. indsigelsesafdelingens afgørelse nr. 872/2000 af 27. april 2000 beviser. Sagsøgeren har under retsmødet præciseret, at der efter selskabets opfattelse — i modsætning til, hvad appelkammeret har anført — ikke findes nogen virksomhed, der faktisk fremstiller begge typer af produkter.
- 15 Hvad for det andet angår de omhandlede varers formål har sagsøgeren indledningsvis anfægtet appelkammerets opfattelse om, at de omhandlede varer ligner hinanden, fordi de indgår i talløse tilberedte madretter, navnlig i bagværk, eller kan bruges som mælkeerstatning af personer, der er allergiske over for laktose. Sagsøgeren er af den opfattelse, at det kan udledes af forskellige kriterier i indsigelsesafdelingens afgørelse nr. 533/2000 af 29. marts 2000 vedrørende bl.a. det ældre varemærke nr. 104 442, at kondenseret mælk bruges i kaffe eller som ingrediens i sukkervarer eller bagværk, mens ost hovedsageligt spises selvstændigt og kun i ringe omfang bruges i bagværk. Sagsøgeren har i den forbindelse understreget, at de oste, selskabet fremstiller, ikke skal bruges i bagværk. Gennemsnitsforbrugeren kan heller ikke forveksle de to varetyper ved købet. Der er nemlig tale om to vidt forskellige typer af færdigvarer. Sagsøgeren har i den forbindelse henvist til afgørelse nr. 533/2000, i henhold til hvilken kondenseret mælk »kun sporadisk indgår i gennemsnitsforbrugeren indkøb«, mens ost ifølge sagsøgeren købes forholdsmæssigt ofte.
- 16 Endvidere er appelkammerets udtalelse om, at kondenseret mælk og oste »normalt udbydes til salg i afdelingen for mejeriprodukter« alt for generel, da oste normalt sælges i selvstændige afdelinger. Under retsmødet har sagsøgeren understreget, at ovennævnte udtalelse ikke er blevet bevist.

- 17 For det tredje har sagsøgeren — til støtte for sin argumentation om, at kondenseret mælk ikke kan forveksles med oste — påberåbt sig to afgørelser fra den spanske Tribunal Supremo fra 1974 og 1976 vedrørende henholdsvis varemærkerne DULCIPAN og DULCINEA og varemærkerne QUINTANILLA og LA QUINTANA.
- 18 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at sagsøgeren fejlagtigt har forsøgt at bevise, at de omhandlede varer kan være forskellige, hvilket ingen bestrider. Det relevante spørgsmål er, om varerne ligner hinanden.
- 19 Harmoniseringskontoret finder, at den vurdering, der er kommet til udtryk i den anfægtede afgørelse om, at de omhandlede varer på grund af deres art og formål ligner hinanden, er rigtig.
- 20 Hvad angår forbrugerens opfattelse har Harmoniseringskontoret præciseret, at risikoen for forveksling ikke er begrænset til muligheden for at forveksle varerne, men hovedsagelig består i risikoen — der i henhold til punkt 16 i den anfægtede afgørelse foreligger — for, at forbrugeren kunne antage, at varerne, der til en vis grad ligner hinanden, hidrører fra samme virksomhed.
- 21 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret anført, at den nævnte afgørelse nr. 533/2000 ikke er relevant, da prøvelsen af ligheden mellem to varer er faktuel og kasuistisk. Således adskiller en af de varer, der var omhandlet i afgørelse nr. 533/2000, nemlig skinke, sig åbenbart fra de i den foreliggende sag omhandlede varer.
- 22 Med hensyn til afgørelserne fra Tribunal Supremo har Harmoniseringskontoret anført, at de nationale bestemmelser, som denne domstol har anvendt, er ældre end den harmoniserede varemærkelovgivning. I hvert fald er de i disse afgørelser omhandlede varemærker indbyrdes klart mere forskellige end de i den foreliggende sag omhandlede varemærker.

Sammenligningen af de omhandlede tegn og risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker

- 23 Sagsøgeren har understreget, at appelkammeret ikke har tilbagevist indsigelsesafdelingens vurdering om, at de omhandlede tegns lighed ikke er klart udpræget. Spørgsmålet må anses for at være endeligt afklaret i denne sag, da appelkammeret ikke har stillet spørgsmålstegn ved »tegnes forenelighed«.
- 24 Sagsøgeren er dog af den opfattelse, at appelkammeret har begået en fejl ved at anføre, at der — fordi ordet »castillo« indgår i begge varemærker — er risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke nr. 104 442. Under retsmødet har sagsøgeren præciseret, at risikoen for forveksling skal vurderes i forhold til situationen på det pågældende marked (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507). En række spanske varemærker eller EF-varemærker, der navnlig vedrører klasse 29, indeholder dette ord eller består af ordet. Derfor beviser det forhold, at varemærker, der indeholder ordet »castillo«, består side om side på det spanske marked, at der ikke er risiko for forveksling af de i den foreliggende sag omhandlede varemærker. I tilfælde af tvivl med hensyn til disse registreringer har sagsøgeren anmodet Retten om at rette henvendelse til de organer, der har foretaget registreringerne.
- 25 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at hverken parterne for appelkammeret eller sagsøgeren for Retten har stillet spørgsmålstegn ved den af indsigelsesafdelingen foretagne sammenligning af de omhandlede tegn.
- 26 Under alle omstændigheder er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at det forhold, at der på markedet er en række varemærker, der kunne give anledning til forveksling, i almindelighed ikke kan være relevant, da dette kan være en følge af, at der ikke er en reel risiko for forveksling, eller af, at indehaveren af et ældre

varemærke ikke har rejst indsigelse. Desuden skal de af sagsøgeren påberåbte spanske varemærker eller EF-varemærker, der indeholder ordet »castillo«, eller som består af dette ord, for at være relevante gennemgås indgående i hvert enkelt tilfælde. Under retsmødet har Harmoniseringskontoret præciseret, at beviser, som kontoret ikke er blevet forelagt, må afvises.

Retten's bemærkninger

- 27 Ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor et ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det ansøgte varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne, som de to mærker omfatter, er af samme eller lignende art. Ved ældre varemærker forstås endvidere ifølge artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
- 28 Med hensyn til risikoen for forveksling følger det af retspraksis, at denne består i risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. analogt Canon-dommen, præmis 29, nævnt i præmis 24 ovenfor, Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og Retten's dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 29).
- 29 Ifølge samme retspraksis skal risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante

faktorer i det foreliggende tilfælde (Canon-dommen, præmis 16, nævnt i præmis 24 ovenfor, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og MYSTERY-dommen, præmis 30, begge nævnt i præmis 28 ovenfor). Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og MYSTERY-dommen, præmis 31). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

30 Desuden spiller det en afgørende rolle ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, og MYSTERY-dommen, præmis 32, begge nævnt i præmis 28 ovenfor). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Endvidere må der tages hensyn til, 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 (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

31 I den foreliggende sag er de to ældre varemærker registreret i Spanien. Endvidere er de omhandlede varer almindelige forbrugsvarer. Ved vurderingen af risikoen for forveksling i den foreliggende sag skal der følgelig tages hensyn til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af endelige forbrugere i Spanien, har.

Sammenligningen af de omhandlede varer

- 32 Med henblik på vurderingen af ligheden af de omhandlede varer skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23, nævnt i præmis 24 ovenfor).
- 33 Hvad angår de omhandlede varers art bemærkes, som appelkammeret har gjort det, at de har mælk som råstof og derfor henhører under kategorien mejeriprodukter. Dette forhold ændres ikke ved, at koncentreret mælk — som sagsøgeren og appelkammeret har fremhævet — udgør en form for behandlet mælk, mens ost er et produkt, der er fremstillet af mælk. Den relevante kundekreds er bevidst om disse varers væsentligste artskaraktistika og er frem for alt klar over, at de henhører under samme varegruppe. Selv hvis det antoges, at den relevante kundekreds var opmærksom på forskellen på den måde, varerne fremstilles på, vil den ikke heraf — med rette eller med urette — udlede, at disse forskelle forhindrer en enkelt virksomhed i på samme tid at fremstille eller markedsføre begge varetyper. Den relevante kundekreds har naturligt det indtryk, at de omhandlede varer har samme handelsmæssige oprindelse.
- 34 Denne konklusion berøres ikke af, at ligheden mellem disse varer er særligt svag med hensyn til deres anvendelsesformål og/eller deres benyttelse. Sagsøgeren har med rette kritiseret afgørelsens begrundelse, hvorefter de omhandlede varer indgår i en række tilberedte madretter, navnlig bagværk, og navnlig af personer, der er allergiske over for laktose, kan bruges som mælkeerstatning. Deres fælles anvendelsesformål — at indgå som ingrediens i madretter — er det samme for næsten alle levnedsmidler. Desuden må muligheden for at erstatte de to varer med hinanden anses for at være overordentlig svag. For det første har Harmonise-

ringskontoret ikke nævnt nogen som helst eksempler, heller ikke det mindst signifikante antal, på tilberedte madretter, hvori varerne kan tænkes anvendt i hinandens sted eller sammen i Spanien. For det andet er Harmoniseringskontoret ikke — selv hvis det antoges, at disse to varetyper faktisk kunne udgøre en mælkeerstatning for personer, der er allergiske over for laktose — fremkommet med nogen oplysninger, der kunne give anledning til at tro, at den del af den relevante kundekreds, der er allergisk over for laktose, er tilstrækkelig stor til at få reel betydning ved vurderingen af risikoen for forveksling. Endelig er det af appelkammeret anførte om, at de to omhandlede varetyper udbydes til salg i den samme afdeling i en detailvareforretning, ikke understøttet af nogen objektive oplysninger.

- 35 Imidlertid udelukker hverken bemærkningerne ovenfor i præmis 34 eller sagsøgerens argumenter om, at mælk og ost forbruges forskelligt, at disse varer kan ligne hinanden. Sådanne forskelle ved forbruget af de omhandlede varer bekræfter alene, at der er tale om forskellige varer, der kun i meget ringe grad kan erstatte hinanden ud fra et ernæringsmæssigt og et smagsmæssigt synspunkt. De omhandlede varer konkurrerer følgelig ikke med hinanden.
- 36 Varerne supplerer imidlertid hinanden, i det omfang de ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel henhører under samme varegruppe og let kan anses for at være bestanddele i et almindeligt sortiment af mejeriprodukter, der kan have den samme handelsmæssige oprindelse.
- 37 Med hensyn til de spanske retsafgørelser og Harmoniseringskontorets afgørelser, som sagsøgeren har påberåbt sig for at bevise, at de omhandlede varer er forskellige, bemærkes, at der kan rejses tvivl om deres relevans i den foreliggende sag, da de vedrører andre tegn eller andre varer. Endvidere henvises til, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser ifølge fast retspraksis udelukkende kan bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret er derfor hverken bundet af de nationale registreringer eller sine egne tidligere

afgørelser (jf. Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 31 og de deri nævnte afgørelser).

- 38 Således har appelkammeret med rette fastslået, at de omhandlede varer i den relevante kundekreds' bevidsthed kan have en fælles handelsmæssig oprindelse. Varerne må derfor anses for at ligne hinanden i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Sammenligningen af de omhandlede tegn

- 39 Det fremgår af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling hvad angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal foretages på grundlag af det helhedsindtryk, varemærkerne giver, hvorved der navnlig skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, og MYSTERY-dommen, præmis 42, begge nævnt i præmis 28 ovenfor). Endvidere har Domstolen antaget, at det ikke kan udelukkes, at en fonetisk lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 28).
- 40 I den foreliggende sag fremgår det af den anfægtede afgørelse og af indsigelsesafdelingens afgørelse, som den anfægtede afgørelse vedrører, at de omhandlede tegn af Harmoniseringskontoret — efter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig efterprøvelse — er blevet anset for at ligne hinanden, uden at denne lighed er udpræget. Denne vurdering kan tiltrædes. For det første må bestanddelen »El Castillo« i de ældre varemærker og navnlig i varemærke nr. 104 442 nemlig ud fra en fonetisk og begrebsmæssig synsvinkel anses for at være dominerende (jf. analogt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM —

Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 40 og 45). For det andet består det ansøgte varemærket af ordet »castillo«. Den dominerende bestanddel af det ældre varemærke nr. 104 442 og ordtegnet i det ansøgte varemærke er således både i begrebsmæssig og i fonetisk henseende næsten identiske. Dermed ligner de omhandlede tegn i det mindste hinanden i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker

- 41 Det bemærkes indledningsvis, at både de omhandlede varer og de omhandlede tegn — som allerede fastslået — ligner hinanden i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Deraf kan det normalt udledes, at den relevante kundekreds kan antage, at ostene, der er omfattet af ordmærket CASTILLO, kan hidrøre fra den virksomhed, der er indehaver af det ældre figurmærke EL CASTILLO. Der er derfor umiddelbart en risiko for forveksling af de to varemærker.
- 42 Med støtte i Canon-dommen (nævnt i præmis 24 ovenfor) har sagsøgeren imidlertid anført, at det forhold, at en række spanske og fællesskabsretlige varemærker, der indeholder ordet »castillo«, eller som udgøres af dette ord, består side om side på markedet, beviser, at der i den foreliggende sag ikke er risiko for forveksling.
- 43 Ifølge denne dom skal den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og som afledes af selve varemærkets egenskaber og af dets renommé, tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling (Canon-dommen, præmis 18 og 24, nævnt i

præmis 24 ovenfor). Denne fortolkning bekræftes af syvende betragtning til forordning nr. 40/94, hvorefter risikoen for forveksling navnlig skal bedømmes ud fra, hvor kendt varemærket er på markedet.

- 44 Af disse betragtninger følger alene, at et ældre varemærkes positive renommé i det mindste i visse tilfælde kan give et varemærke et stærkere særpræg og dermed forhøje risikoen for forveksling af dette varemærke og et varemærke, der søges registreret.
- 45 I den foreliggende sag har sagsøgeren alene fremlagt en liste over spanske varemærker og EF-varemærker, der består af ordet »castillo«, eller som indeholder dette ord, for at bevise, at der ikke er risiko for forveksling af de omhandlede varemærker, fordi varemærkerne består side om side på markedet.
- 46 Det skal dog for det første bemærkes, at næsten alle de varemærker, der fremgår af denne liste, er blevet fremlagt for første gang for Retten. Som Harmoniseringskontoret med rette har understreget, forudsætter en hensyntagen til disse varemærker en fuldstændig gennemgang af hver af disse, navnlig hvad angår deres lighed med det ældre varemærke og deres renommé. Disse varemærker, der først er blevet gjort gældende for Retten, skal derfor lades ude af betragtning, og begæringen om bevisoptagelse vedrørende disse varemærker må afvises (Rettens dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 62).
- 47 Med hensyn til de varemærker, der er blevet påberåbt for Harmoniseringskontoret, dvs. varemærkerne CASTILLO DE HOLONDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO og BLUE CASTELLO, der betegner varer, som

enhører under klasse 29, bemærkes først, at appelkammeret med rette har fundet, at de oplysninger, som sagsøgeren er fremkommet med, ikke beviser, at der ikke er risiko for forveksling i den foreliggende sag. I modsætning til indsigerens varemærke nr. 104 442, der er det eneste varemærke, der i denne sammenhæng virkelig har betydning, består den mest særprægede bestanddel i tre af disse varemærker ikke af ordet »castillo«, men af de andre ord i disse varemærker. Det skal endvidere bemærkes, at sagsøgeren ikke har oplyst noget om de varer, der faktisk er omfattet af varemærkerne — med undtagelse af sagsøgerens eget varemærke CASTILLO DE HOLANDA — eller om, hvorledes figurmærket EL CASTILLO fremtræder. Sagsøgeren har heller ikke bevist og ikke engang påstået, at et af disse varemærker har fået et renommé, der kan fremkalde en allerede bestående risiko for forveksling af disse varemærker med indsigerens varemærke, som eventuelt kunne forringe risikoen for forveksling, der i den foreliggende sag hidrører fra det ansøgte varemærke.

- 48 Det var derfor med rette, at appelkammeret dels fastslog, at der er risiko for forveksling af de omhandlede varemærker i sagen, dels fastholdt denne konstatering efter at have taget de andre varemærker i betragtning, der blev forelagt for det. Det følger heraf, at det eneste anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 må forkastes.

Sagens omkostninger

- 49 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets 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.**

Forwood

Pirrung

Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. november 2003.

H. Jung

Justitssekretær

N.J. Forwood

Afdelingsformand