

Sag T-104/01

Claudia Oberhauser

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelse — ældre figurmærke, der indeholder ordet »miss
fifties« — ansøgning om EF-ordmærket Fifties — relativ
registreringshindring — risiko for forveksling —
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 23. oktober 2002 II-4362

Sammendrag af dom

1. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — kriterier
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 8, stk. 2, litra a), nr. ii)]

2. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser og varemærker — kriterier

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

3. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et ældre varemærke, der er identisk eller ligner, og som er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — ordmærket »Fifties« og figurmærke, der indeholder ordene »miss fifties«

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, »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«. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås ved ældre varemærker varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

ges, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling, der skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne helhedsvurdering 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, idet en svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt.

(jf. præmis 24-27)

I denne forbindelse udgør risikoen for, at det i omsætningskredsen kan anta-

2. Ved undersøgelsen af en indsigelse, der rejses af indehaveren af et ældre varemærke i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-vare-

mærker, skal der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse. Disse faktorer omfatter navnlig varernes art, anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

For så vidt angår sammenligningen af de omtvistede tegn skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at en fonetisk lighed mellem to varemærker i sig selv kan skabe risiko for forveksling.

(jf. præmis 31 og 34)

3. Der er for den spanske offentlighed en fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem ordmærket, der udgøres af ordet »Fifties«, der er ansøgt registreret som EF-varemærke for »beklædningsgenstande af jeansstof«, der henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet, og varemærket, der består af et blandet ord- og figurtegn i farver, hvis dominerende ordelement er »miss fifties«, og som er registreret tidligere i Spanien for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning« i samme klasse.

Henset til de fonetiske og begrebsmæssige ligheder, der skyldes ordelementet »fifties«, og identiteten mellem de varer, der betegnes af de omtvistede varemærker, kan de visuelle forskelle mellem tegnene ikke udelukke, at der er en risiko for forveksling i den tilsigtede omsætningskreds' bevidsthed, hvorfor det ansøgte varemærke falder ind under artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om varemærker.

(jf. præmis 40, 45, 46 og 52)