

RETTENS DOM (Første Afdeling)

15. februar 2005\*

I sag T-169/02,

**Cervecería Modelo, SA de CV**, Mexico City (Mexico), ved advokats C. Lema Devesa og A. Velázquez Ibáñez,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved J. Crespo Carrillo og I. de Medrano Caballero, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

\* Processprog: spansk.

**Modelo Continente Hipermercados, SA**, Senhora da Hora (Portugal), ved advokats  
N. Cruz, J. Pimenta og T. Colaço Dias,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. marts 2002 af Tredje  
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og  
Design) (sag R 536/2001-3 og R 674/2001-3) vedrørende en indsigelsessag mellem  
Cervecería Modelo, SA de CV, og Modelo Continente Hipermercados, SA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Første Afdeling)

sammensat af præsidenten, B. Vestendorff, og dommerne P. Mengozzi og I. Labucka,  
justitssekretær: H. Jung,

under henvisning til stævningen, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den  
30. maj 2002,

under henvisning til svarskriftet, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den  
12. december 2002,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indgivet til Rettens  
Justitskontor den 25. november 2002,

efter retsmødet den 14. september 2004,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 19. maj 1999 indgav Cervecería Modelo, SA de CV, 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 er søgt registreret, er figurtegnet, som vist nedenfor, der har farverne gylden, orange, hvid, sort og brun (herefter »varemærket NEGRA MODELO«):



3 De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, henhører under klasse 25, 32 og 42 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 for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

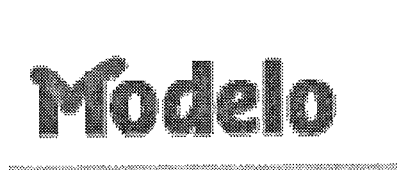
— Klasse 25: »Beklædningsgenstande«

— Klasse 32: »Øl«

— Klasse 42: »Barer, restauranter og natklubber«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 5/2000 den 17. januar 2000.

5 Den 17. april 2000 rejste Modelo Continente Hipermercados, SA, i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod sagsøgerens varemærkeansøgning. Indsigelsen vedrørte alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af sagsøgerens varemærkeansøgning. Indsigelsen var støttet på følgende ældre nationale figurmærke:



- 6 Dette varemærke var blevet registreret i Portugal den 20. januar 1995 for »beklædningsgenstande, herunder fodtøj«, der henhører under klasse 25, og den 20. april 1995 for »saft, øl, læskedrikke og ikke-alkoholholdige drikke«, der henhører under klasse 32.
- 7 Ved afgørelse nr. 763/2001 af 23. marts 2001 imødekom Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling varemærkeansøgningen for så vidt angik »beklædningsgenstande« og »barer, restauranter og natklubber«, og idet den delvist tog indsigelsen til følge, afviste den ansøgningen for varen omfattet af klasse 32 (»øl«) med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn for denne vare.
- 8 Den 23. maj 2001 påklagede sagsøgeren (sag R 536/2001-3) Indsigelsesafdelingens afgørelse, idet sagsøgeren anførte, at der ikke burde gives afslag på registrering af varemærket for varen, der var omfattet af klasse 32 (»øl«).
- 9 Den 23. maj 2001 påklagede intervenienten (sag R 674/2001-3) den samme afgørelse, i det omfang afgørelsen imødekom varemærkeansøgningen.
- 10 Ved afgørelse af 6. marts 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagerne, idet det bekræftede registreringen af varemærket for varerne og tjenesteydelserne i klasse 25 og 42 samt afslaget for varen i klasse 32 med den begrundelse, at der for denne vare var en risiko for forveksling mellem det ansøgte EF-varemærke og det ældre nationale varemærke.

## **Parternes påstande**

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
  
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## **Retlige bemærkninger**

13 Sagsøgeren har til støtte for sine påstande fremført et eneste anbringende, nemlig at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat.

*Parternes argumenter*

- 14 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at risiko for forveksling mellem varemærket NEGRA MODELO, der er søgt registreret, og intervenientens varemærke Modelo skal bedømmes på grundlag af den tidligere brug af sidstnævnte varemærke. Da intervenienten ifølge sagsøgeren ikke har godtgjort, at der var gjort reel brug af dennes varemærke, kan der ikke være tale om en risiko for forveksling mellem det sidstnævnte varemærke og sagsøgerens varemærke.
  
- 15 For det andet har sagsøgeren henvist til varemærket NEGRA MODELO's renommé, idet sagsøgeren har anført, dels at appelkammeret ved bedømmelsen af risikoen for forveksling med intervenientens varemærke ikke har taget tilstrækkelig hensyn til dette renommé, dels at dette renommé forhindrer, at forbrugeren bliver vildledt, og således fjerner enhver risiko for forveksling.
  
- 16 For det tredje har sagsøgeren anfægtet appelkammerets afgørelse hvad angår risikoen for forveksling mellem det ældre varemærke og det varemærke, der er søgt registreret. I den forbindelse har appelkammeret — i modsætning til hvad Domstolen fastslog i præmis 25 i dom af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (sag C-342/97, Sml. I, s. 3819) — ikke foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af de omhandlede varemærkers visuelle, fonetiske og begrebsmæssige helhedsindtryk. Desuden har appelkammeret udelukket de figurative bestanddele og de farver, der er nævnt i EF-varemærkeansøgningen NEGRA MODELO, fra helhedsvurderingen. Endelig har appelkammeret ukorrekt behandlet ordene »negra« og »modelo« isoleret fra hinanden, idet det fandt førstnævnte beskrivende.

- 17 Harmoniseringskontoret har indledningsvis anført, at ifølge artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 skal indsigeren på begæring af ansøgeren godtgøre, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, der lægges til grund for indsigelsen. I denne sag har sagsøgeren ikke over for indsigeren fremsat en begæring om et sådant bevis.
- 18 Hvad angår sagsøgerens argument om sit varemærkes påståede renommé har Harmoniseringskontoret endvidere anført, at de dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt for at understøtte et sådant renommé, henviser til brugen af varemærket i Spanien, mens det er for Portugal, at risikoen for forveksling skal vurderes. Desuden har Harmoniseringskontoret under retsmødet bestridt, at de pågældende dokumenter kan antages til realitetsbehandling, da de først er blevet fremlagt for Retten.
- 19 Hvad angår risiko for forveksling har Harmoniseringskontoret anført, at selv om graden af den visuelle lighed mellem de omhandlede varemærker er svag, er graden af den fonetiske og begrebsmæssige lighed høj. Hvad navnlig angår den begrebsmæssige lighed, har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret ikke har foretaget en vilkårlig opdeling af tegnet, som varemærket består af, men at det tværtimod har foretaget en helhedsvurdering af alle de bestanddele, som varemærket består af.
- 20 Intervenienten har anført, at der ikke er modstrid mellem helhedsvurderingen af risikoen for forveksling og fremhævelsen af de bestanddele af varemærket, der har særpræg eller dominans. Den ikke-opdelte og samlede opfattelse af varemærket gør det muligt at identificere en af dets bestanddele som dominerende.
- 21 Intervenienten har endvidere anført, at ordet »negra« begrebsmæssigt har en særlig betydning, nemlig »som har en meget mørk farve: sort«, og at ordet i Portugal anvendes i daglig tale til at betegne en mørk øl-type. I forhold til de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, har udtrykket »negra« derfor intet særpræg.



*Rettens bemærkninger*

- 22 Ifølge artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 begrænser Harmoniseringskontoret sig i sager vedrørende relative registreringshindringer til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Heraf følger, at hvad angår en relativ registreringshindring kan retlige og faktiske omstændigheder, der er påberåbt for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, ikke påvirke lovligheden af en afgørelse truffet af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret (jf. for så vidt angår nye faktiske omstændigheder Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13).
- 23 Disse retlige og faktiske omstændigheder kan derfor ikke inden for rammerne af den prøvelse af lovligheden af afgørelser truffet af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, der er tillagt Retten i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94, tages i betragtning ved vurderingen af lovligheden af appelkammerets afgørelse, og de skal derfor afvises (GAS STATION-dommen, præmis 14).
- 24 Da det i denne sag er ubestridt, at klagepunkterne vedrørende manglende brug af det ældre varemærke og det ansøgte varemærkes renommé ikke har været genstand for en vurdering ved appelkammeret, eftersom sagsøgeren ikke har gjort dem gældende, skal disse klagepunkter ikke realitetsbehandles.
- 25 Hvad angår vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling mellem de to omhandlede varemærker, bemærkes, at ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Rettens praksis vedrørende forordning nr. 40/94 er der en risiko for forveksling, hvis det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I,

s. 5507, præmis 29, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 17, Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25, af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 29, og af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM — González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 64).

- 26 Vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, forudsætter navnlig ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), dels at varerne og tjenesteydelserne, der er omfattet af de omhandlede tegn, er af samme eller lignende art, dels at de omhandlede tegn er identiske eller ligner hinanden.
- 27 I denne sag er det, hvad angår ligheden af varerne, ubestridt mellem parterne, at varen, der betegnes af det ældre varemærke og af det ansøgte varemærke, er den samme, nemlig øl.
- 28 Hvad angår ligheden mellem de omhandlede tegn bemærkes, at det er risikoen for forveksling på det portugisiske marked, der er blevet fastslået af appelkammeret (den anfægtede afgørelses punkt 50). Appelkammeret fastslog ligeledes, at den tilsigtede forbruger var en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet portugisisk gennemsnitsforbruger, og følgelig vurderede appelkammeret det indtryk, som de omhandlede varemærker kunne give i forhold til en sådan forbruger. Disse af appelkammeret fastslåede konklusioner er ikke blevet anfægtet inden for rammerne af denne sag.
- 29 Hvad angår vurderingen af risikoen for forveksling fremgår det af den anfægtede afgørelse (punkt 36 ff.), at appelkammeret har sammenlignet de omhandlede varemærker, idet det vurderede det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige helhedsindtryk, som de omhandlede varemærker giver.

- 30 I modsætning til hvad sagsøgeren har påstået, har appelkammeret derfor ikke tilsidesat forpligtelsen til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.
- 31 Hvad angår sagsøgerens anbringende vedrørende den separate vurdering af ordene »negra« og »modelo«, bemærkes, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem to varemærker skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, samt Fifties-dommen, præmis 34).
- 32 Hvad angår varemærker sammensat af flere ord indebærer en søgen efter den dominerende bestanddel uundgåeligt en analyse af betydningen af hvert af disse ord for den relevante forbruger.
- 33 Denne søgning skal baseres på en undersøgelse dels af de omhandlede varemærker, hvorved »hvert betragtes i sin helhed«, dels af hver af bestanddelenes egenskaber »i sig selv« sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 34 og 35).
- 34 Det bemærkes ligeledes, at den relevante kundekreds ikke opfatter en beskrivende bestanddel, der udgør en del af et sammensat mærke, som den særprægede og dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som varemærket fremkalder (Rettens dom af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 53, af 18.2.2004, sag T-10/03, Koubi mod KHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Sml. II, s. 719, præmis 60, og af 6.7.2004, sag T-117/02, Grupo El Prado Cervera mod KHIM — Debuschewitz (CHUFAPIT), Sml. II, s. 2073, præmis 51).

- 35 I den foreliggende sag er det ikke bestridt, at ordet »modelo« er en dominerende bestanddel af det sammensatte varemærke NEGRA MODELO.
- 36 Ordet »negra« er nemlig en beskrivende bestanddel, eftersom det på portugisisk anvendes til at betegne mørk øl, dvs. den type øl, der markedsføres under varemærket NEGRA MODELO.
- 37 Som følge heraf vil den portugisiske gennemsnitsforbrugers opmærksomhed være rettet mod ordet »modelo«.
- 38 Heraf følger, at »modelo« er den dominerende bestanddel af varemærket NEGRA MODELO, både når ordet betragtes i forhold til varemærkets andre bestanddele, og når helhedsindtrykket af varemærket betragtes. Det er således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 42 har betegnet ordet »modelo« som dominerende i det ansøgte varemærke.
- 39 Vedrørende sagsøgerens argument, hvorefter appelkammeret har undladt at tage de grafiske særegenheder ved varemærket NEGRA MODELO i betragtning, bemærkes, at det ved analysen af de omhandlede varemærkers visuelle, fonetiske og begrebsmæssige helhedsindtryk ikke er nødvendigt, at der er risiko for forveksling på alle disse områder. Således som det med rette blev bemærket af Harmoniseringskontoret, er det nemlig muligt, at visse forskelle på et af disse områder opvejes i forbrugerens helhedsindtryk ved ligheder på andre områder. Henset til de fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de omhandlede tegn, kan de visuelle forskelle mellem tegnene ikke udelukke, at der er en risiko for forveksling (Fifties-dommen, præmis 46).

- 40 I den foreliggende sag opvejes det ansøgte varemærkes visuelle forskelle, der skyldes særegne grafiske egenskaber, af det forhold, at den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er fonetisk og begrebsmæssigt identisk, således at de nævnte forskelle ikke gør det muligt at afvise, at der er en risiko for forveksling.
- 41 Desuden vedrører denne lighed to varemærker, der betegner den samme vare, nemlig øl. I den forbindelse bemærkes, at en svag grad af lighed mellem varemærkerne kan opvejes af en høj grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser (jf. analogt Canon-dommen, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og Fifties-dommen, præmis 27).
- 42 Af det ovenfor anførte følger, at den i den anfægtede afgørelse indeholdte vurdering af risikoen for forveksling mellem sagsøgerens varemærke NEGRA MODELO og intervenientens varemærke Modelo ikke er retsstridig, da appelkammeret med rette har fastslået, at ordet »modelo« er en dominerende bestanddel af sagsøgerens varemærke, og at det er identisk med det ord, der alene udgør det ældre varemærke.
- 43 I den foreliggende sag forstærkes ligheden mellem de omhandlede tegn af det forhold, at de af varemærkerne omfattede varer er af samme art.
- 44 På grundlag af det ovenfor anførte skal det fastslås, at der er en risiko for, at den relevante kundekreds forledes til at tro, at de af varemærkerne omfattede varer hidrører fra den samme virksomhed eller i det mindste fra økonomisk forbundne virksomheder.

- 45 I øvrigt øges risikoen for forveksling af det forhold, 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, og GAS STATION-dommen, præmis 37).
- 46 Som følge heraf skal det fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling mellem varemærkerne NEGRA MODELO og Modelo i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 47 Af det anførte følger i det hele, at sagsøgerens klagepunkter, hvormed det ønskes fastslået, at appelkammeret har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ikke kan tiltrædes. Harmoniseringskontoret skal derfor frifindes.

### **Sagens omkostninger**

- 48 I henhold til Rettens procesreglements 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 (Første Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
  
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 15. februar 2005.

H. Jung

Justitssekretær

B. Vesterdorf

Præsident