

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

5. oktober 2005\*

I sag T-423/04,

**Bunker & BKR, SL**, Almansa (Spanien), ved advokat J. Astiz Suárez,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)**  
(KHIM) ved J. García Murillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

\* Processprog: spansk.

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

**Marine Stock Ltd**, Tortola, De Britiske Jomfruøer (Det Forenede Kongerige), ved advokat M. de Justo Bailey,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 30. juni 2004 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 0458/2002-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Bunker & BKR, SL og Marine Stock Ltd,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET  
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne P. Lindh og V. Vadapalas,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. oktober 2004,

under henvisning til sagsøgerens skrivelse, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. november 2004, hvori sagsøgeren bl.a. nedlagde påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger i henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 3. februar 2005,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. januar 2005,

og efter retsmødet den 11. maj 2005,

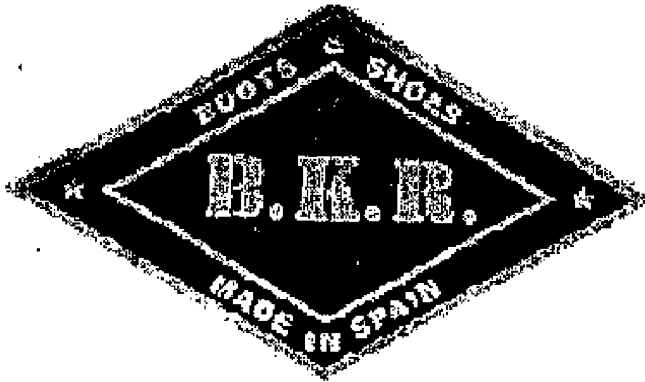
afsagt følgende

## **Dom**

### **Sagens baggrund**

- <sup>1</sup> Den 16. oktober 1997 indgav sagsøgeren en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer.

2 Varemærket, der ønskes registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke:



3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 18, 25 og 39 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 i hver enkelt af disse klasser blevet beskrevet på følgende måde:

- klasse 18: »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer«
  
- klasse 25: »Konfektionsbeklædning til kvinder, mænd og børn; bæltter, fodtøj (dog ikke ortopædisk) og hovedbeklædning«

- klasse 39: »Transportvirksomhed; emballering og opbevaring af konfektionsbeklædning til kvinder, mænd og børn, bæltter, fodtøj (dog ikke ortopædisk) og hovedbeklædning«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 66/98 af 31. august 1998.
- 5 Den 30. november 1998 rejste Jack Schwartz Shoes, Inc. (nu Marine Stock Ltd, herefter »intervenienten«), indsigelse mod, at det ansøgte tegn blev registreret som varemærke.
- 6 Indsigelsen var rettet mod registreringen af det ansøgte tegn for alle de varer og tjenesteydelser, der var omhandlet af registreringsansøgningen, og var støttet på ældre varemærker for visse varer, der henhører under klasse 25, herunder det østrigske ordmærke BK RODS.
- 7 Til støtte for indsigelsen påberåbte intervenienten sig de relative registreringshindringer, som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, som ændret, og i forordningens artikel 8, stk. 4 og 5.
- 8 Ved afgørelse af 27. marts 2002 gav Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret medhold i indsigelsen for så vidt angår varer, der henhører under klasse 25, idet den fandt, at der bestod en risiko for forveksling mellem det ansøgte tegn og det ældre østrigske varemærke BK RODS, idet en helhedsvurdering af de omhandlede

tegn viser, at tegnene ligner hinanden såvel visuelt som fonetisk. Indsigelsesafdelingen afviste indsigelsen for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39.

- 9 Den 24. maj 2002 indgav sagsøgeren en klage over nævnte afgørelse.
- 10 Ved afgørelse af 30. juni 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog appelkammeret klagen og pålagde sagsøgeren at betale omkostningerne. Appelkammeret fandt, at de varer, der henhørte under klasse 25, og som var omfattet af registreringsansøgningen, var af samme eller lignende art som de varer, der var omfattet af intervenientens ældre varemærke, samtidig med at der var en vis visuel og fonetisk lighed mellem de omhandlede tegn, og at der derfor i den østrigske kundekreds' bevidsthed var en risiko for forveksling mellem varemærkerne, som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Hvad angik sagsøgerens anbringende om, at Indsigelsesafdelingen kun havde sammenlignet det ansøgte tegn med det østrigske varemærke BK RÖDS, fastslog appelkammeret, at Indsigelsesafdelingen ikke var forpligtet til at undersøge de andre af intervenientens varemærker, når der var en risiko for forveksling mellem de to nævnte varemærker.

### **Parternes påstande**

- 11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse omgøres, for så vidt den med hensyn til ligheden mellem de omhandlede tegn og varer fastslår, at indsigelsen skal forkastes, og ansøgningen om registrering af varemærket imødekommes for alle de varer, for hvilke det er søgt registreret.

- Subsidiært bestemmes, at den anfægtede afgørelse annulleres, således at Indsigelsesafdelingen kan foretage en korrekt sammenligning af de omhandlede tegn under hensyntagen til de visuelle og fonetiske forskelle mellem ordbestanddelene i det ansøgte varemærke og det ældre varemærke og under hensyntagen til, at der ikke er nogen risiko for, at der hos forbrugerne antages at være en forbindelse mellem mærkerne.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Den anfægtede afgørelse stadfæstes, og ansøgningen om registrering af sagsøgerens varemærke for de varer, der henhører under klasse 25, afslås.
- Ansøgningen om registrering af sagsøgerens varemærke afslås for de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39.

## Retlige bemærkninger

### *Formaliteten*

Hvorvidt det første punkt i sagsøgerens påstand om, at ansøgningen om registrering skal imødekommes, kan antages til realitetsbehandling

- 14 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sagsøgerens påstand om, at Retten skal pålægge det at imødekomme ansøgningen om registrering, ikke kan antages til realitetsbehandling.
- 15 I det første punkt har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Retten bl.a. skal give Harmoniseringskontoret pålæg om at imødekomme sagsøgerens ansøgning om registrering. Harmoniseringskontoret skal imidlertid i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Fællesskabets retsinstitansers afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af nærværende doms konklusion og præmisser. (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 53, af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12, og af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 19).
- 16 Det følger heraf, at det første punkt i sagsøgerens påstand må afvises, for så vidt formålet hermed er at få Retten til at give Harmoniseringskontoret pålæg om at foretage en registrering af det ansøgte tegn.



Hvorvidt det tredje punkt i intervenientens påstand kan antages til realitetsbehandling

- 17 Intervenienten har i forbindelse med de påstande, som selskabet har nedlagt i henhold til artikel 134, stk. 2, i Rettens procesreglement, anmodet Retten om at afvise sagsøgerens ansøgning om registrering for de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39. Ifølge intervenienten er der nærmere bestemt en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, ikke blot for så vidt angår de varer, der henhører under klasse 25, men også for de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39, idet de varer, der henhører under klasse 25, i høj grad kompletterer de tjenesteydelser, der henhører under klasse 39, og idet de varer, der henhører under klasse 25 og 18, ligner hinanden.
- 18 Under retsmødet har sagsøgeren og Harmoniseringskontoret gjort gældende, at dette punkt i intervenientens påstand ikke kan antages til realitetsbehandling, da appelkammeret ikke var blevet anmodet om at tage stilling til, om Indsigelsesafdelingens vurdering af sagsøgerens ansøgning om registrering vedrørende de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39, var korrekt.
- 19 I henhold til procesreglementets artikel 135, stk. 4, må der ikke i parternes processkrifter foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.
- 20 I det foreliggende tilfælde har Indsigelsesafdelingen i afgørelse af 27. marts 2002 afvist intervenientens indsigelse vedrørende de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18 og 39, og intervenienten har ikke påklaget den af Indsigelsesafdelingen anlagte vurdering til appelkammeret.

- 21 Da intervenienten med det tredje punkt i påstanden ændrer sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, må det derfor afvises (jf. i denne retning Rettens dom af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 13).
- 22 Det følger heraf, at det tredje punkt i intervenientens påstand må afvises.

### *Realiteten*

#### Parternes argumenter

- 23 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som det eneste anbringende anført, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat.
- 24 Sagsøgeren har henvist til de principper, som Domstolen og Retten har fastlagt vedrørende vurderingen af risikoen for forveksling (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, og Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 26).
- 25 Hvad angår gennemsnitsforbrugeren, hvis opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26), har

sagsøgeren gjort gældende, at det i den foreliggende sag er Østrig, der er det relevante geografiske område, ved vurderingen af risikoen for forveksling, da det ældre varemærke er østrigsk, og har anført, at landets befolkning og navnlig de unge er fortrolige med det engelske sprog. De unge er i øvrigt meget opmærksomme på de tegn, der anvendes på tøj eller sko.

- 26 Sagsøgeren har anført, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlig eller begrebsmæssige lighed skal tage udgangspunkt i det helhedsindtryk, som varemærkerne giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). I det foreliggende tilfælde er orddelen af det ansøgte tegn ikke begrænset til bestanddelen »B.K.R.«, da ordene »boots & shoes« og »made in Spain« fremtræder klart øverst og nederst på tegnet. Desuden er alle disse ordbestanddele placeret i en rombeformet figur, som indrammer og individualiserer bestanddelene. Figuren fremtræder som inddelt i to ruder, den ene inden i den anden, med en sort baggrund, der straks tiltrækker sig opmærksomhed, og som visuelt får det ansøgte tegn til at træde frem.
- 27 Intervenientens varemærker indeholder derimod to forskellige bestanddele, dvs. bogstaverne »bk« og ordet »rods«, hvis betydning på engelsk, nemlig »kæp« eller »stang«, kan forstås af de østrigske forbrugere. Visuelt udgør bogstaverne »bk« en enhed, der specificerer eller supplerer ordet »rods«, som ikke findes i det tegn, der søges registreret.
- 28 Visuelt giver det ældre ordmærke derfor et indtryk, som er helt anderledes end det indtryk, som det ansøgte tegn giver. Disse forskellige kan let opfattes af forbrugere, og i øvrigt er udtalen af de to tegn forskellig.

- 29 Sagsøgeren har understreget, at man ved afgørelsen af, om der er en risiko for forveksling eller en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem to mærker, bør sætte sig ind i, i hvilken sammenhæng forbrugerne støder på varemærkerne, og analysere de oplysninger, som de faktisk modtager, enten umiddelbart eller senere. Det billede, som bevares i hukommelsen, er ufuldstændigt, og det er muligt, at man ikke husker alle de bestanddele, der indgår i et tegn. I det foreliggende tilfælde er det klart, at det figurative aspekt af det ansøgte varemærke er iøjnefaldende som en helhed. Hvis det antages, at dette varemærke placeres på et stykke tøj eller en sko, vil forbrugerens opmærksomhed først blive fanget af inddelingen i to ruder, derefter af de bogstaver, der er skrevet i ruderne. Hvad derimod angår det ældre varemærke er den væsentlige ordbestanddel »rods«, som er mere påfaldende og original end blot to bogstaver fra alfabetet.
- 30 Den omstændighed, at de omtvistede tegn har tre bogstaver til fælles, er ikke tilstrækkeligt til, at forbrugeren antager, at der er en forbindelse mellem dem. Ordet »rods«, der er forbundet med bogstaverne »b« og »k«, findes ikke på det ansøgte varemærke, og de to omhandlede tegn har ikke den samme grafiske udformning. De er derfor visuelt set forskellige. Sagsøgeren har tilføjet, at når særpræget hidrører fra varemærkets grafiske udformning, har de varemærker, som ikke indeholder yderligere bestanddele, en mindre grad af særpræg og nyder godt af en mindre beskyttelse. I denne forbindelse får forskellene mellem de tegn, der udgør varemærkerne, større betydning.
- 31 Sagsøgeren har vedrørende vilkårene for de omhandlede varers markedsføring anført, at da den visuelle opfattelse af de omtvistede tegn normalt finder sted inden købstidspunktet, får det visuelle aspekt i det foreliggende tilfælde større betydning for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Da de omhandlede tegn visuelt og fonetisk er forskellige, er der således ikke, på det relevante geografiske område, nogen risiko for forveksling mellem tegnene, heller ikke for varer, der henhører under klasse 25.
- 32 Harmoniseringskontoret og intervenienten har henvist til de principper, som Domstolen og Retten har fastlagt vedrørende vurderingen af risikoen for forveksling (Domstolens dom i SABEL-sagen, præmis 22 og 23, dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 16, 17 og 29, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 17-19 og 25).

- 33 Hvad for det første angår sammenligningen af varerne har Harmoniseringskontoret og intervenienten gjort gældende, at sagsøgeren ikke har anfægtet Indsigelsesafdelingens vurdering, som blev opretholdt af appelkammeret, hvorefter de varer, der er omhandlet af det ældre varemærke, og de, der henhører under klasse 25, og for hvilke sagsøgeren har søgt tegnet registreret, er af samme art eller har en høj grad af lighed med hinanden.
- 34 Hvad for det andet angår sammenligningen af tegnene har Harmoniseringskontoret anført, at Indsigelsesafdelingen og derefter appelkammeret af procesøkonomiske hensyn kun har sammenlignet det ansøgte varemærke med det ældre østrigske varemærke BK RODS og ikke med hver enkelt af de nationale varemærker, som intervenienten har påberåbt sig i forbindelse med sin indsigelse. Den relevante kundekreds er således den østrigske kundekreds, der køber tøj og sko.
- 35 For så vidt angår det tegn, som er søgt registreret, har Harmoniseringskontoret, støttet af intervenienten, anført, at det visuelt er ordbestanddelen »B.K.R.«, der som følge af sin størrelse og placering i tegnet er den bestanddel, der på afgørende vis tiltrækker sig den relevante kundekreds' opmærksomhed, idet den figurative bestanddel, der består af en simpel geometrisk figur, er en ofte anvendt form for etiketter i den pågældende sektor.
- 36 For det første er bogstavkombinationen »bkr« i det ansøgte tegn ifølge Harmoniseringskontoret og intervenienten også placeret først i det ældre varemærke, hvor bogstavet »r«, som det første bogstav i ordet »rods«, er placeret som det tredje bogstav. Bogstaverne »bkr« er desuden, ifølge intervenienten og Harmoniseringskontoret, adskilt af punktummer, som giver den relevante kundekreds den opfattelse, at der er tale om et ordtegn, der er en forkortelse for et længere tegn.
- 37 For det andet har ordbestanddelene »boots & shoes« og »made in Spain« ifølge Harmoniseringskontoret og intervenienten, som følge af deres størrelse, kun sekundær betydning i det visuelle helhedsindtryk, som det ansøgte tegn giver.

Desuden kan disse bestanddele, da de er beskrivende og ikke kan registreres særskilt, ikke opfattes som de dominerende bestanddele i tegnet. Intervenienten har herved præciseret, at der findes omkring 2 970 sider på internettet, som indeholder begge disse ord, og at sagsøgeren ikke i ansøgningen om registrering har gjort krav på eneret til disse ord.

38 Hvad angår den rombeformede figur, der indeholder den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke, har denne figur, selv om den er en bestanddel, der har betydning for det visuelle helhedsindtryk af varemærket, ikke en høj grad af særpræg, hvilket skyldes dens enkelthed og dens udbredte anvendelse.

39 Som følge af ligheden mellem den dominerende bestanddel af det ansøgte tegn og det ældre varemærke er Harmoniseringskontoret og intervenienten derfor af den opfattelse, at der består en visuel lighed mellem tegnene.

40 Den fonetiske udtale af det ældre varemærke på det relevante geografiske område er ifølge Harmoniseringskontoret og intervenienten henholdsvis »bé-ka-rods« og »bé-ka-érodu«, mens det ansøgte varemærke udtales »bé-ka-èr«. De andre ordbestanddele i det ansøgte varemærke bliver som følge af deres størrelse og deres placering ikke udtalt af den relevante kundekreds, og selv om det antages, at de bliver udtalt, er de, som anført ovenfor i præmis 38, uden betydning. De omhandlede tegn er således opbygget af tre stavelser, idet de har de to første stavelser til fælles, og bogstavet »r« bliver afgørende for udtalelsen af den sidste stavelse. Intervenienten konkluderer på den baggrund, at de omtvistede tegn fonetisk set har stor lighed med hinanden, og Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at appelkammeret med rette fandt, at de omhandlede tegn fonetisk set lignede hinanden.

41 Begrebsmæssigt har hverken det ældre varemærke eller den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke ifølge Harmoniseringskontoret noget begrebs-

mæssigt indhold på det relevante geografiske område. I modsætning til det af sagsøgeren påståede, indgår ordet »rods« i det ældre varemærke ikke i det almindelige engelske ordforråd, der umiddelbart kan genkendes af de østrigske forbrugere af de omhandlede varer. Ordbestanddelene »boots & shoes« og »made in Spain« i det ansøgte varemærker er derimod almindeligt anvendte udtryk i den pågældende branche, og kan af de østrigske forbrugere let forstås som en beskrivelse af de omhandlede varer og deres geografiske oprindelse.

- 42 Ifølge intervenienten har ordbestandsdelen »B.K.R.«, der er fælles for de to omtvistede tegn, ikke nogen særlig betydning for gennemsnitsforbrugeren, og den begrebsmæssige lighed mellem tegnene må derfor anses for at være meget markant.
- 43 Hvad for det tredje angår vurderingen af risikoen for forveksling har Harmoniseringskontoret atter henvist til de principper, der er fastlagt af Fællesskabets retsinstanser (jf. ovenfor, præmis 32), og har i denne forbindelse anført, at når forbrugeren bevarer et ufuldstændigt billede af et varemærke, får varemærkets dominerende bestanddel en særlig betydning for helhedsindtrykket af varemærket i forhold til de øvrige bestanddele, som det består af. Harmoniseringskontoret har herved gentaget sine argumenter om, at det er ordbestandsdelen »B.K.R.«, der er den dominerende bestanddel i det ansøgte tegn.
- 44 Desuden skal der ved vurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn til forbrugernes opmærksomhedsniveau, der varierer, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om. Harmoniseringskontoret har herved erkendt, at det, for så vidt angår de omhandlede varer, er det visuelle indtryk, der er dominerende ved sammenligningen af de omhandlede tegn, og fastholder, at de visuelt set ligner hinanden til trods for, at det kun er det tegn, der er søgt registreret, der indeholder en figurbestanddel.

- 45 Harmoniseringskontoret har ligeledes fastslået, at det samme varemærke inden for beklædningsbranchen kan have forskellige udformninger alt afhængig af, hvilken varetype den er anbragt på. Det kan således ikke udelukkes, at den relevante kundekreds, når den ser ordbestandsdelen »B.K.R.«, vil tro, at der er tale om en forkortelse af et længere tegn så som BK RODS, og vil anse det ansøgte tegn for at være det tegn, der betegner en særlig vareserie, der tilhører indehaveren af det ældre varemærke.
- 46 Selv om det er muligt, at forbrugeren er mere opmærksom på et varemærke, når han køber en særlig dyr beklædningsgenstand, kan det ikke på grundlag heraf konkluderes, at kunderne i den pågældende branche vil udvise en særlig opmærksomhed, når de køber de pågældende varer (Rettens dom af 6.10.2004, forenede sager T-117/03 — T-119/03 og T-171/03, New Look mod KHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection), Sml. II, s. 3471, præmis 43). Under retsmødet har Harmoniseringskontoret herved gjort gældende, at de omhandlede varer ikke kan anses for i særlig grad at være bestemt til en ung kundekreds, som anført af sagsøgeren.
- 47 Harmoniseringskontoret finder på grundlag af disse omstændigheder og under hensyn til princippet om et indbyrdes afhængighedsforhold, hvorefter en svag grad af lighed mellem tegnene kan opvejes af, at varerne i udpræget grad er af samme eller lignende art, ikke, at appelkammeret har begået en fejl, der kan begrunde en annullation af den anfægtede afgørelse.
- 48 Intervenienten er af den opfattelse, at graden af lighed mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser opvejes af en høj grad af lighed mellem de omhandlede tegn. Når gennemsnitsforbrugeren visualiserer de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af de omtvistede tegn, vil de umiddelbart få den opfattelse, at de kommer fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder, og vil antage, at disse virksomheder oprindeligt havde besluttet at anvende det registrerede varemærke BK RODS for derefter at anvende den afledte form »B.K.R.«.



## Rettens bemærkninger

- 49 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 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, der er omfattet af de to mærker, er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
- 50 Desuden bemærkes, at der ved ældre varemærker i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), punkt ii), i forordning nr. 40/94 forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
- 51 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis 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.
- 52 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og af de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Herved tages hensyn til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, især den indbyrdes afhængighed mellem tegnenes lighed og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af tegnene (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis, og af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 3471, præmis 57).

## — Om den relevante kundekreds

- 53 Det er mellem parterne ubestridt, at intervenientens ældre ordmærke BK RODS — det eneste varemærke, der er omhandlet af denne sag — er registreret i Østrig, som derfor er det relevante geografiske område ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 54 Det må endvidere fastslås – i lighed med det af appelkammeret fastslåede – at de varer, der henhører under klasse 25, er almindelige dagligvarer, og at den relevante kundekreds er gennemsnitsforbrugeren, der må anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. i denne retning Rettens dom i Fiftiesagen, præmis 29, dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 43, og dommen i sagen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection, præmis 25). I denne forbindelse bemærkes, at der på trods af det af sagsøgeren anførte ikke er nogen oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at de omhandlede varer navnlig skulle være bestemt til en ung kundekreds.
- 55 Under disse omstændigheder må der ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn til den relevante kundekreds' opfattelse, idet kundekredsen udgøres af den østrigske gennemsnitsforbruger.

## — Om ligheden mellem varerne

- 56 Da parterne ikke har anfægtet appelkammerets opfattelse, hvorefter varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art eller har en høj grad af lighed med hinanden, må det fastslås, at de omhandlede varer er af samme art eller har en høj grad af lighed med hinanden.

## — Om ligheden mellem tegnene

- 57 Som det fremgår af fast retspraksis, skal vurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Rettens dom i BASS-sagen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 9.3.2005, sag T-33/03, Osotspa mod KHIM — Distribution & Marketing (Hai), Sml. II, s. 763, præmis 47). Forbrugeren har kun sjældent mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Det er normalt et tegns dominerende og karakteristiske kendetegn, der er lettest at huske. Følgelig udelukker nødvendigheden af at vurdere helhedsindtrykket af et tegn ikke, at hver af tegnets bestanddele undersøges med henblik på at fastslå, hvilke bestanddele der er dominerende (jf. Rettens dom af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Sml. II, s. 715, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).
- 58 I den foreliggende sag har appelkammeret i den anfægtede afgørelse fastslået, at den dominerende bestanddel af det ansøgte tegn på det visuelle plan består af de tre bogstaver »bkr«, hvorimod ordbestanddelene »boots«, »shoes« og »made in Spain« som følge af deres størrelse er mindre betydningsfulde. Appelkammeret er af den opfattelse, at den dominerende bestanddel af tegnet er en gentagelse de to første bogstaver i det ældre varemærke, og at det herefter tilføjer bogstavet »r«, der er det første bogstav i ordet »rods« i det ældre varemærke. Desuden giver den omstændighed, at de tre bogstaver i det ansøgte tegn er adskilt af punktummer, ifølge appelkammeret anledning til at antage, at der er tale om en forkortelse (punkt 16 i den anfægtede afgørelse). Appelkammeret udleder på grundlag heraf, at de omtvistede tegn visuelt set ligner hinanden.
- 59 Det bemærkes herved indledningsvis, at Harmoniseringskontoret med rette har fastslået, at den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke er »B.K.R.«, som følge af størrelsen, placeringen i tegnet og de fede skrifttyper. I retspraksis er det nemlig fastslået, at selv om gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter varemærket

som en helhed og ikke undersøger de forskellige detaljer, er det normalt et tegns dominerende og karakteristiske kendetegn, der er lettest at huske (jf. dommen i sagen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

- 60 Hvad angår sagsøgerens argument om, at det ansøgte varemærke også indeholder ordbestanddelene »boots«, »shoes« og »made in Spain«, bemærkes, at disse bestanddele som følge af deres størrelse og placering visuelt set er mindre betydningsfulde end bestanddelen »B.K.R.«. Desuden er disse ord, som anført af Harmoniseringskontoret, en beskrivelse af de omhandlede beklædningsgenstande og deres geografiske oprindelse. Disse ordbestanddele indtager således en underordnet placering i det ansøgte tegn og er derfor accessoriske i forhold til den dominerende ordbestanddel »B.K.R.«.
- 61 Hvad angår det ansøgte varemærkes figurbestanddele, dvs. inddelingen i to ruder, den ene inden i den anden, på en sort baggrund, bemærkes, at sagsøgeren ikke har anfægtet det af Harmoniseringskontoret anførte om, at denne rombeform har en udbredt anvendelse og derfor ikke i sig selv har fornødent særpræg. Figurelementerne er således også accessoriske i forhold til det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel.
- 62 Hvad derimod angår sammenligningen mellem det ansøgte tegns dominerende bestanddel »B.K.R.« og det ældre varemærke BK RODS bemærkes, at den omstændighed, at de to tegn har tre bogstaver til fælles, ikke indebærer, at tegnene visuelt ligner hinanden.

- 63 For det første bemærkes, at skønt bogstaverne »b« og »k« er fælles for de to omhandlede tegn og deres placering i begyndelsen af de to tegn afgørende for den visuelle opfattelse af dem, indebærer den omstændighed, at bogstavet »r« forekommer i begge tegn, ikke, at tegnene ligner hinanden. Det kan nemlig ikke antages, at den relevante kundekreds vil opfatte bogstavet »r«, der indgår i ordbestanddelen »rods« i det ældre varemærke, adskilt fra de tre andre bogstaver i ordet (»ods«), hvilket Harmoniseringskontoret i øvrigt under retsmødet erkendte som svar på et spørgsmål fra Retten. Ordbestanddelen »rods« skal således betragtes som en helhed og ikke som et ord, der er sammensat af forskellige bogstaver, herunder bogstavet »r«. Det er således med urette, at Harmoniseringskontoret fastslog, at de to omhandlede tegn på det visuelle plan havde kombinationen af bogstaverne »bkr« til fælles.
- 64 Desuden fanger det ældre varemærkes ordbestanddel »rods« i højere grad forbrugernes opmærksomhed, da denne del danner et ord i modsætning til bogstaverne »b« og »k«, som står foran ordet.
- 65 Endelig bemærkes, at den dominerende ordbestanddel i det ansøgte varemærke står alene, mens det ældre varemærke er sammensat af to bestanddele, hvor ordbestanddelen »rods« er længere end bestanddelen »bk«. Det kan herved ikke benægtes, at den forskellige længde af de omhandlede tegn fremhæver deres forskellighed.
- 66 For det andet kan den omstændighed, at der er punktum efter hvert af de bogstaver, der udgør den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke, ikke, i modsætning til det af Harmoniseringskontoret hævdede, bidrage til, at de to tegn kommer til at ligne hinanden på det visuelle plan. Skønt forekomsten af disse tre punktummer ganske rigtigt kan give forbrugerne af de omhandlede varer anledning til at tro, at det ansøgte tegn er en forkortelse, kan tegnet ikke opfattes som en forkortelse af BK RODS. Ifølge denne hypotese er det nemlig kun bogstavet »r« i det ansøgte tegn, der kan være forbogstav for ordet »rods« i det ældre varemærke, mens bogstaverne »b« og »k« i nævnte tegn ikke kan være forbogstaver for ord, som det ældre varemærke er sammensat af.

- 67 For det tredje bemærkes endelig, at der ved den visuelle helhedsvurdering af de omhandlede tegn skal tages hensyn til den sammensatte karakter af det ansøgte varemærke, der er et blandet tegn, som ikke blot består af dominerende og accessoriske ordbestanddele (jf. ovenfor, præmis 59 og 60), men også af figurbestanddele (jf. ovenfor, præmis 61). Den omstændighed, at der forekommer figurbestanddele i det ansøgte varemærke, dvs. en ramme i form af en inddeling i ruder, og at der er anvendt en særlig typografi til den dominerende ordbestanddel »B.K.R.«, vil, selv om de er accessoriske til varemærkets dominerende bestanddel, medvirke til at fremhæve tegnenes forskellighed, når der foretages en visuel helhedsvurdering af de omtvistede tegn. I betragtning af at de omtvistede tegn hver især indeholder andre bestanddele, får den omstændighed, at de to tegn har bogstaverne »b« og »k« til fælles, i den forbindelse ikke afgørende betydning for den visuelle sammenligning.
- 68 Det følger heraf, at appelkammeret i betragtning af det fejlskøn, som det har anlagt i punkt 16 i den anfægtede afgørelse, ikke med rette kunne konkludere, at de omhandlede tegn ud fra en helhedsvurdering har en visuel lighed med hinanden.
- 69 På det fonetiske plan har appelkammeret fastslået, at det ældre tegn og den dominerende bestanddel af det ansøgte tegn ligner hinanden i betragtning af, at de tre første bogstaver i de to tegn er identiske (punkt 17 i den anfægtede afgørelse). Ifølge Harmoniseringskontoret udtales det ældre varemærke inden for det relevante geografiske område »bé-ka-rods« og ifølge intervenienten »bé-ka-érodu«. For så vidt angår det tegn, som er søgt registreret, er den passende udtale ifølge disse to parter »bé-ka-èr«.
- 70 I den foreliggende sag er det relevant at tage hensyn til den østrigske gennemsnitsforbrugers udtale af ordet »rods«, selv om ordet stammer fra engelsk. Gennemsnitsforbrugers udtale af et ord på et fremmedsprog kan imidlertid vanskeligt fastlægges med sikkerhed (Rettens dom af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM

— Dann og Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 58). Selv om ordet »rods« bliver genkendt som udenlandsk, og selv om gennemsnitsforbrugeren kender betydningen af ordet, vil hans udtale nemlig ikke nødvendigvis være den samme som på oprindelsessproget. En korrekt udtale i henhold til oprindelsessproget forudsætter nemlig ikke alene et kendskab til denne udtale, men ligeledes, at den pågældende er i stand til at udtale det pågældende ord med den korrekte accent. I den foreliggende sag er ordet »rods«, som betyder »kæp« eller »stang«, af teknisk art, hvilket i modsætning til det af sagsøgeren anførte taler imod, at det kan antages, at den østrigske gennemsnitsforbruger nødvendigvis må kende betydningen heraf.

71 Der skal således tages hensyn til, hvordan det ældre varemærke udtales på det østrigske sprog, dvs. »bé-ka-rods«, idet der i ordet »rods« lægges tryk på bogstavet »d«.

72 I denne forbindelse må Harmoniseringskontorets og intervenientens påstand om, at de to omhandlede tegn har fonetisk lighed med hinanden, fordi de tre første bogstaver i tegnene er de samme, forkastes. Det er kun bogstaverne »b« og »k«, udtalt »bé« og »ka«, der er fælles for de to omhandlede tegn. Det kan nemlig ikke hævdes, at bogstavet »r« i det ansøgte varemærke, der udtales »èr«, og ordet »rods«, der er sammensat af to stavelser og udtales »rodss«, har en fonetisk lighed med hinanden. Harmoniseringskontoret har derfor ikke været berettiget til at fastslå, at den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke (»B.K.R.«) fonetisk set er indeholdt i det ældre varemærke.

73 Det følger heraf, at appelkammeret i betragtning af det fejlskøn, som det har anlagt i punkt 17 i den anfægtede afgørelse, ikke med rette kunne konkludere, at der består en fonetisk lighed mellem de to omtvistede tegn.

- 74 På det begrebsmæssige plan har appelkammeret i punkt 19 i den anfægtede afgørelse anført, at der ikke var en klar begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede tegn, hvilket sagsøgeren ikke har imødegået.
- 75 Da den dominerende ordbestanddel af det ansøgte tegn, dvs. »B.K.R.«, og BK RODS ikke, i modsætning til det af intervenienten anførte, har noget betydningsindhold for den relevante kundekreds inden for beklædningsbranchen, er det nemlig irrelevant at foretage en begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn (jf. i denne retning Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 48, 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 93).

— Om risikoen for forveksling

- 76 I forbindelse med en helhedsvurdering af de omhandlede tegn bemærkes, at de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn er tilstrækkelige til, at der på trods af de ligheder, der består mellem de omtvistede tegn, ikke i gennemsnitsforbrugernes bevidsthed er en risiko for forveksling, selv om tegnene omfatter varer af samme art (Rettens dom af 12.10.2004, sag T-35/03, Aventis CropScience mod KHIM — BASF (CARPO), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29).
- 77 Selv om der er visse lighedspunkter mellem de omtvistede tegn, må der ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i den foreliggende sag tages hensyn til samtlige de omstændigheder, der er anført ovenfor i præmis 59-75. Det bemærkes, at Harmoniseringskontoret fejlagtigt har fastslået, at de omtvistede tegn visuelt og fonetisk ligner hinanden, og da der ikke består nogen begrebsmæssig lighed mellem



tegnene, kan de ikke som helhed anses for at ligne hinanden. Der er under disse omstændigheder ikke nogen risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, selv om de omhandlede varer er af samme art.

78 Der må derfor gives sagsøgeren medhold i selskabets eneste anbringende om, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, uden er det er nødvendigt at undersøge sagsøgerens argument vedrørende den betydning, som en visuel lighed mellem de omtvistede tegn har ved vurderingen af risikoen for forveksling (jf. ovenfor, præmis 30).

79 Sagsøgeren har i sine påstande principalt nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse omgøres. I henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er der ganske rigtigt mulighed for at omgøre afgørelsen. Denne mulighed er imidlertid i princippet begrænset til situationer, hvor sagen er moden til afgørelse (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-334/01, MFE Marienfelde mod KHIM (HIPOVITON), Sml. II, s. 2787, præmis 63). Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag, idet appelkammeret ved sin undersøgelse kun har taget hensyn til et af de ældre varemærker, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, og ikke har taget stilling til alle de bestemmelser i forordning nr. 40/94, som intervenienten har gjort gældende.

80 Den anfægtede afgørelse må derfor annulleres.

## Sagens omkostninger

- 81 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 4, tredje afsnit, kan Retten træffe afgørelse om, at intervenienten bærer sine egne omkostninger.
- 82 I den foreliggende sag har Harmoniseringskontoret og intervenienten tabt sagen, for så vidt som den anfægtede afgørelse annulleres i henhold til sagsøgerens påstand herom.
- 83 Sagsøgeren har i skrivelse af 15. november 2004 til Rettens Justitskontor nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 84 Hvad angår Harmoniseringskontorets anbringende om, at denne påstand bør afvises, fremgår det af fast retspraksis, at den omstændighed, at den part, der har vundet sagen, først har nedlagt en sådan påstand i retsmødet, ikke er til hinder for, at påstanden tages til følge (jf. Domstolens dom af 29.3.1979, sag 113/77, NTN Toyo Bearing Company mod Rådet, Sml. s. 1185, og generaladvokat Warners forslag til afgørelse i denne sag, Sml. s. 1212, på s. 1274, Rettens dom af 10.7.1990, sag T-64/89, Automec mod Kommissionen, Sml. II, s. 367, præmis 79, og af 17.3.1993, sag T-13/92, Moat mod Kommissionen, Sml. II, s. 287, præmis 50). Det samme gælder så meget desto mere, hvis påstanden om sagens omkostninger, som i den foreliggende sag, er fremsat i en skrivelse, der er fremsendt under den skriftlige forhandling.

- 85 Da Harmoniseringskontoret har tabt sagen, bør det pålægges såvel at bære sine egne omkostninger som at betale sagsøgerens omkostninger.
- 86 Sagsøgeren har ikke nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, og intervenienten bærer derfor sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Afgørelse af 30. juni 2004, truffet af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 0458/2002-4), annulleres.**
- 2) **Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.**

**3) Intervenienten bærer sine egne omkostninger.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. oktober 2005.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand