

SOFFASS MOD KHIM — SODIPAN (NICKY)

RETTENS DOM (Første Afdeling)

23. november 2005 \*

I sag T-396/04,

**Soffass SpA**, Porcari (Italien), ved advokats V. Bilardo og C. Bacchini,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)**  
(KHIM) ved M. Capostagno, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

\* Processprog: italiensk.

**Sodipan, SCA, Saint-Étienne-du-Rouvray (Frankrig),** ved avocat N. Boespflug,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. juli 2004 af Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 699/2003-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Soffass SpA og Sodipan SCA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET  
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af præsidenten, J.D. Cooke, og dommerne I. Labucka og V. Trstenjak,  
justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. oktober 2004,

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

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. februar 2005,

under henvisning til foranstaltningen med henblik på sagens tilrettelæggelse af 24. juni 2005,

efter retsmødet den 13. september 2005,

afsagt følgende

## Dom

### Twistens baggrund

- 1 Den 20. september 1999 indgav Soffass SpA en ansøgning om registrering af et EF-varemærke 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), som ændret.
- 2 Varemærket, der ønskes registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke:

**NICKY**

- 3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 16 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Papir- og/eller cellulosevarer til husholdningsbrug og hygiejniske formål, såsom lommetørklæder, ansigtsservietter, håndklæder, servietter, køkkenruller, toiletpapir«.

- 4 Denne ansøgning blev offentliggjort den 10. april 2000 i *EF-Varemærketidende* nr. 29/2000.
- 5 Den 10. juli 2000 rejste Sodipan SCA indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 6 Indsigelsen var baseret på følgende ældre nationale registreringer:
- Den franske registrering nr. 1 400 192, som gælder siden 6. april 1967, for »papir, pap og varer heraf, ikke indeholdt i andre klasser«, som er omfattet af klasse 16, af det nedenfor givne figurtegn:



- Den franske registrering nr. 1 346 586, som gælder siden 14. marts 1986, for »varer fremstillet af papir til hygiejniske formål eller husholdningsbrug, såsom toilet-papir, lommetørklæder, husholdningspapir, servietter, duge, dækkeservietter, sæt af dækkeservietter, paptallerkener og papkrus og andre engangsvarer

(eller kasserbare varer)«, der er omfattet af klasse 16, af det nedenfor angivne figurmærke:



- 7 Ved afgørelse af 24. november 2003 blev indsigelsen forkastet af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling. Indsigelsesafdelingen fandt i det væsentlige, at der ikke var visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede tegn. Den præciserede i denne henseende, at »tegnene klart adskil[te] sig med hensyn til det helhedsindtryk de gav i enhver henseende«. Da tegnene ud fra helhedsindtrykket var åbenbart forskellige, konkluderede Indsigelsesafdelingen, at det var unødvendigt at foretage en sammenligning af varerne. Af samme grund tog Indsigelsesafdelingen ikke stilling til det bevis for brug af de ældre varemærker, som intervenienten havde fremlagt i medfør af artikel 43 i forordning nr. 40/94.
- 8 Den 4. december 2003 indgav intervenienten en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 9 Ved afgørelse af 6. juli 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) ophævede Første Appellkammer Indsigelsesafdelingens afgørelse, idet det fastslog, at der var en betydelig lighedsgrad mellem de omtvistede varemærker, og hjemviste sagen til Indsigelsesafdelingen med henblik på en sammenligning mellem de omhandlede varer og en prøvelse af beviset for brug af de ældre varemærker.

## Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

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

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Det fastslås, at den indsigelse, som intervenienten har rejst mod EF-varemærkeansøgningen, er begrundet, når henses til, at der er risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, som forstærkes af ligheden mellem de omhandlede varer.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

- 13 Sagsøgeren har gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet appelkammeret med urette fastslog, at der er ligheder mellem de omtvistede tegn.

## *Parternes argumenter*

- 14 Sagsøgeren har i modsætning til appelkammeret anført, at de omhandlede varemærker ikke kan forveksles som følge af deres tydelige fonetiske, visuelle og begrebsmæssige forskelle. Appelkammeret har således fordrejet begrebet forvekslingsrisiko, som det er blevet fortolket i Fællesskabets retsinstansers praksis (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, og af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29).
- 15 I fonetisk henseende har sagsøgeren bestridt appelkammerets bedømmelse, hvorefter ligheden mellem de sidste stavelser »ky« og »cky« overskygger den fonetiske forskel, der følger af vokalerne »o« og »i«. Sagsøgeren har anført, at denne åbenbare forskel, der yderligere forstærkes på fransk, idet stavelserne »ni« og »no« udtales forskelligt, bør tillægges vægt, da det netop er lyden af den første del af et ord, der forbliver i forbrugerens hukommelse (Første Appellkammerets afgørelse af 19.1.2001, R 120/2000-1, Manfield mod PENFIELD, præmis 23).
- 16 I visuel henseende har sagsøgeren bestridt konstateringen i den anfægtede afgørelse, hvorefter de omtvistede varemærker ligner hinanden, idet de kendetegnes ved at

have samme begyndelses- og slutbogstaver og idet de består af to korte betegnelser, der ligner engelske ord. Sagsøgeren har understreget, at de nævnte varemærker frembyder betydelige forskelle. Antallet af bogstaver er forskelligt (fem bogstaver i NICKY og fire bogstaver i NOKY). I det første NOKY-varemærke følger bogstaverne »n« og »y« en skrå akse og konvergerer i retningen opad. Desuden har bogstavet »o« i NOKY form som en trekant med afrundede hjørner. I øvrigt skyder den lodrette streg, der danner bogstavet »k« i NOKY, helt klart op over den øverste spids på samme bogstavs skrå streg. Det andet NOKY-varemærke er klart kendetegnet ved et billede af en bjørn med et hjerte trykt på brystet. Derudover er mærkets begyndelses- og slutbogstaver større end de øvrige bogstaver. Endelig er de to ældre varemærker — til forskel fra det ansøgte varemærke — sammensat af bogstaver, hvis kanter er afrundede.

- 17 I begrebsmæssig henseende har sagsøgeren bestridt appelkammerets konstatering, hvorefter det ikke er godtgjort, at ordet »Nicky« i Frankrig opfattes som et diminutiv.
- 18 Sagsøgeren har anført, at det er åbenbart og almindeligt anerkendt — og dermed unødvendigt at bevise — at ordet »Nicky« generelt opfattes af den franske kundekreds og af den europæiske kundekreds som et diminutiv af franske fornavne, såsom Nicole, Nicolas, Nicolette eller tilsvarende fornavne på andre sprog. Sagsøgeren har i denne forbindelse henvist til racerføreren Niki Lauda, en film fra 1970'erne med titlen »Micky og Nicky«, og en tegneserie med titlen »Nicky Larson«. Derimod er ordet »noky« et tjekkisk ord, der udgør en pendant til det italienske ord »gnocchi«. Sagsøgeren har imidlertid udtrykt tvivl om, hvorvidt den franske kundekreds forstår denne betydning. Ordet kunne snarere få den franske kundekreds til at tænke på NOKIA, som er et særpræget tegn, der er velkendt inden for mobiltelefonbranchen.



- 19 Sagsøgeren har gjort gældende, at det for at udelukke enhver risiko for forveksling er tilstrækkeligt, at den franske kundekreds straks opfatter ordet »Nicky« som et diminutiv eller som en forkortelse af et egennavn. Ifølge retspraksis er det tilstrækkeligt, at et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en klar og bestemt betydning, for at de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn kan opvejes (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 54, og af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Sml. II, s. 1739, præmis 55 og 56).
- 20 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret har foretaget en korrekt sammenligning mellem det ansøgte EF-varemærke og de ældre varemærker, idet det har understreget, at de lighedspunkter, der kan iagttages, fører til en høj grad af lighed.
- 21 Harmoniseringskontoret har med henvisning til sagsøgerens detaljerede gennemgang af de omhandlede tegn (jf. præmis 16 ovenfor) anført, at det drejer sig om elementer, der i forbindelse med helhedsindtrykket af tegnene er åbenbart marginale. Uanset tilstedeværelsen af det stiliserede billede af en bjørn i det andet ældre varemærke, udgør ordet »noky« ubestridt den dominerede bestanddel i de to franske varemærker.
- 22 Harmoniseringskontoret har navnlig med hensyn til den begrebsmæssige analyse af de omhandlede varemærker anført, at de beviser, som sagsøgeren har fremført til støtte for påstanden om, at NICKY har en klar og fast betydning, nemlig som diminutiv af et egennavn, ikke reelt er egnet til at støtte en sådan argumentation. BASS- og PICARO-dommene, præmis 19 ovenfor, kan ikke finde anvendelse i det foreliggende tilfælde, for så vidt som der ikke er en »klar og fast« betydning af et af de omtvistede tegn, der kan fjerne enhver mulig antagelse af en forbindelse mellem dem. Desuden har Harmoniseringskontoret påberåbt sig artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, hvorefter ethvert nyt anbringende der for første gang gøres gældende ved Retten, ikke kan prøves, idet dokumenterne 13-21, der er vedlagt

stævningen som bilag, kan betegnes som sådanne. Der er tale om helt nye dokumenter, som derfor ikke kan tillades på dette trin i sagen (Rettens dom af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67).

- 23 Intervenienten har med henvisning til, at der er åbenbare ligheder mellem de omhandlede tegn, anført, at Indsigelsesafdelingens afgørelse med rette blev annulleret.
- 24 Intervenienten har navnlig gjort gældende, at varemærket NICKY, der anvendes for papirvarer, såsom lommetørklæder og servietter, ikke ud fra et begrebsmæssigt synspunkt opfattes af den franske forbruger som et navn på en person, idet der ikke er noget, der giver ham anledning til at skabe en forbindelse mellem disse varer og en person med fornavnet »Nicky«, og dette så meget desto mindre som brugen af et sådan diminutiv er meget sjælden.

### *Rettens bemærkninger*

- 25 Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer, 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.

- 26 Det følger af denne bestemmelse, at for at der kan foreligge en risiko for forveksling, kræves det både, at det ansøgte varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og at de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det ældre varemærke er blevet registreret. Der er i den henseende tale om kumulative betingelser (Domstolens dom af 12.10.2004, sag C-106/03 P, *Vedial mod KHIM*, Sml. I, s. 9573, præmis 51).
- 27 Hvis de omtvistede tegn således er fuldstændig forskellige, er det således principielt muligt — uden at tage stilling til de omhandlede varer — at antage, at der ikke er risiko for forveksling.
- 28 Det skal tilføjes, at risiko for forveksling ifølge fast retspraksis er 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.
- 29 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. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (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 31-33 og den deri nævnte retspraksis).
- 30 Henset til dette indbyrdes afhængighedsforhold kan selv en svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser således opvejes af

en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (jf. analogt Canon-dommen, præmis 17, og Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 19).

- 31 Såfremt der er en lighed — selv en svag lighed — mellem to tegn, skal der således foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, idet der herved skal tages hensyn til alle relevante faktorer.
- 32 Det følger i denne forbindelse også af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. BASS-dommen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).
- 33 Det er i det foreliggende tilfælde ubestridt, at den relevante kundekreds i forhold til en sådan vurdering er den franske kundekreds.
- 34 Ud fra et visuelt synspunkt er der grundlag for at antage, at der er en vis lighed mellem de omhandlede tegn. Tre af de fire bogstaver i tegnet NOKY befinder sig på den samme plads i NICKY. Tegnene har begyndelsesbogstavet »n« og afslutningen »ky« til fælles. Denne afslutning, der ikke er sædvanlig på fransk, kan betragtes som den dominerende bestanddel i de to tegn, der fanger opmærksomheden hos den franske forbruger.

- 35 Ud fra et fonetisk synspunkt er der også en lighed mellem de omhandlede tegn, idet den sidste stavelse »ky«, som er identisk i de omtvistede tegn, fanger opmærksomheden hos den franske forbruger. De første stavelser i de nævnte tegn, der i sig selv er forskellige, har derfor mindre betydning ud fra et fonetisk synspunkt.
- 36 I den sammenhæng bemærkes, at det følger af retspraksis, at graden af fonetisk lighed mellem to varemærker har en begrænset betydning ved varer, der markedsføres således, at den relevante kundekreds normalt ved købet opfatter det mærke, varerne er omfattet af, visuelt (BASS-dommen, præmis 55).
- 37 Ligeledes er det ud fra et begrebsmæssigt synspunkt muligt — som sagsøgeren har anført (jf. præmis 18 og 19 ovenfor) — at den franske forbruger kan opfatte ordet »Nicky« som et diminutiv af fornavnet Nicolas eller Nicole. Hvor vigtigt dette argument er, afhænger imidlertid til dels af arten af de omhandlede varer og af de betingelser, hvorunder de markedsføres. Følgelig skal bedømmelsen af dette argument ikke ske isoleret fra andre faktorer, der kan være relevante.
- 38 Det bemærkes, at de ligheder mellem tegnene, der er påvist i denne doms præmis 34 og 35, er af en sådan karakter, at det var med rette at appelkammeret fastslog, at der skulle fortages en sammenligning af varerne med henblik på en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i det foreliggende tilfælde. Dette er navnlig tilfældet, når tegnene frembyder ligheder — selv svage — der eventuelt kan formindskes i forbindelse med en helhedsvurdering af andre elementer, såsom varernes art og de betingelser, hvorunder de markedsføres.

- 39 Når de omtvistede tegn ikke er åbenbart forskellige, men frembyder visse lighedspunkter samt indeholder visse bestanddele, der kan adskille dem, skal vurderingen af disse bestanddeles respektive betydning ikke foretages isoleret, men i forbindelse med en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, hvorved der tages hensyn til alle relevante faktorer (jf. præmis 29).
- 40 Det følger heraf, at det eneste fremførte anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 derfor må forkastes.
- 41 Hvad angår dokumenterne 13-21, der er bilagt stævningen (jf. præmis 22 ovenfor), bemærkes, at de ikke kan tages i betragtning, da sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Rettens opgave er ikke at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der først fremlægges for Retten. Endvidere ville det være i strid med procesreglementets artikel 135, stk. 4, hvorefter der ikke må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, at tillade disse beviser. Disse beviser skal derfor forkastes, og det er ufornuddent at undersøge deres beviskraft (jf. BUDMENDOMMEN, præmis 67)
- 42 Det følger heraf, at sagsøgerens påstand om annullation må forkastes.

- 43 Hvad angår intervenientens anmodning om, at det endeligt fastslås, at den indsigelse, der er rejst mod registreringen af EF-varemærkeansøgningen, er begrundet, bemærkes, at det fremgår af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, når disse bestemmelser sammenholdes, at det kun er muligt at omgøre en afgørelse fra appelkamrene, hvis afgørelsen er ulovlig med hensyn til substansen eller formaliteten (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46). I denne forbindelse bemærkes blot, at den anfægtede afgørelse ikke er behæftet med en sådan ulovlighed, og at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i det foreliggende tilfælde, hvorved der tages hensyn til alle relevante faktorer.
- 44 Intervenientens påstand om omgørelse må således forkastes.

### Sagens omkostninger

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. november 2005.

E. Coulon

Justitssekretær

J.D. Cooke

Afdelingsformand