

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

16. marts 2005 *

I sag T-112/03,

L'Oréal SA, Paris (Frankrig), ved avocat X. Buffet Delmas d'Autane,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved B. Filtenborg, S. Laitinen og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

Revlon (Suisse) SA, Schlieren (Schweiz),

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 15. januar 2003 af Fjerde Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 396/2001-4) vedrørende en indsigelsessag mellem L'Oréal SA og Revlon (Suisse) SA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og I. Pelikánová,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. marts 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. juli 2003,

under henvisning til det yderligere dokument vedlagt stævningen, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. september 2003, nemlig en kopi af afgørelse truffet den 11. juli 2003 af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 831/2002-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Revlon (Suisse) SA og Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. oktober 2003,

efter retsmødet den 28. september 2004,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 9. december 1998 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, som søges registreret, er ordmærket FLEXI AIR.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, henhører under klasse 3 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: »Shampooer; geléer, skum og balsam, produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlakker; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårondulering og hårpermanent; æteriske olier«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 69/99 den 30. august 1999.

- 5 Den 30. november 1999 rejste Revlon (Suisse) SA (herefter »indsigeren«) i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.

- 6 Indsigelsen var støttet på ordmærket FLEX (herefter »det ældre varemærke«), der var registreret på følgende måde:
 - registrering i Frankrig for varer, der henhører under klasse 3 og 34, benævnt »blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering, rensning og skuring; sæber, parfumer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, tobak (rå eller forarbejdet), artikler for rygere; tændstikker«

 - registrering i Sverige for varer, der henhører under klasse 3, benævnt »shampooer; hårbalsam, skum, hårlakker og hårgeléer«

 - registrering i Det Forenede Kongerige for varer, der henhører under klasse 3, benævnt »shampooer og behandlingspræparater, alle til hår«.

- 7 Til støtte for indsigelsen påberåbte indsigeren sig den relative registreringshindring, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 8 Den 7. december 1999 blev det meddelt sagsøgeren, at der var rejst indsigelse mod selskabets varemærkeansøgning. Den 23. marts 2000 opfordrede Indsigelsesafdelingen indsigeren til inden den 23. juli 2000 at fremlægge nye beviser til støtte for indsigelsen, og sagsøgeren til inden den 23. september 2000 at fremkomme med sine bemærkninger til indsigelsesskrivelsen.
- 9 Harmoniseringskontoret modtog ingen bemærkninger fra parterne inden for disse frister.
- 10 Den 27. november 2000 gav Harmoniseringskontoret de to parter meddelelse om, at der ikke var fremkommet nye bemærkninger, og at kontoret derfor ville træffe afgørelse på baggrund af de beviser, det var i besiddelse af.
- 11 Den 28. og 29. november 2000 modtog Harmoniseringskontoret bemærkninger fra sagsøgeren, hvori selskabet tilkendegav, at det af grunde, »det ikke selv var herre over«, først lige havde fået kendskab til indsigelsen. Sagsøgeren anmodede ligeledes om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, og tilkendegav, at selskabet forbeholdt sig retten til at indgive en begæring om genindsættelse i tidligere rettigheder. Sagsøgeren vedlagde desuden en kopi af de bemærkninger, selskabet havde fremsat under en parallel indsigelsessag.
- 12 Den 26. marts 2001 svarede Indsigelsesafdelingen, at der ikke ville blive taget hensyn til de bemærkninger, der er omtalt i foregående præmis, da de blev meddelt efter den fornævnte meddelelse af 27. november 2000.
- 13 Ved afgørelse af 27. marts 2001 afslog Indsigelsesafdelingen varemærkeansøgningen med den begrundelse, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, der var registreret i Det Forenede Kongerige.

- 14 Den 20. april 2001 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage over denne afgørelse.
- 15 Ved afgørelse af 15. januar 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appellkammer klagen og pålagde sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Parternes påstande

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger samt omkostningerne ved sagen for appelkammeret.
- 17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 18 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremsat tre anbringender om henholdsvis en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter i forbindelse med anmodningen om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii).

Det første anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter i forbindelse med anmodningen om bevis for reel brug

Parternes argumenter

- 19 Sagsøgeren har for det første anført, at appelkammeret, ved at stadfæste Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvori den afslog anmodningen om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, har tilsidesat artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 og regel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1). Sagsøgeren har præciseret, at for så vidt som der i ingen af disse bestemmelser er fastsat nogen frist for at anmode om bevis for den reelle brug, kan en sådan anmodning indgives indtil indsigelsessagens afslutning, som i det foreliggende tilfælde ikke fandt sted før den 27. marts 2001, hvor Indsigelsesafdelingen traf afgørelse.
- 20 Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at appelkammeret ved at stadfæste Indsigelsesafdelingens afgørelse om afslag på anmodningen om bevis for den reelle brug har tilsidesat princippet om funktionel kontinuitet, således som det er blevet fastlagt i Rettens dom af 8. juli 1999, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY)

(sag T-163/98, Sml II, s. 2383), af 16. februar 2000, Procter & Gamble mod KHIM (formen på et stykke sæbe) (sag T-122/99, Sml. II, s. 265), af 5. juni 2002, Hershey Foods mod KHIM (Kiss device with plume) (sag T-198/00, Sml. II, s. 2567), af 12. december 2002, Procter & Gamble mod KHIM (formen på et stykke sæbe) (sag T-63/01, Sml. II, s. 5255), og af 23. september 2003, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (sag T-308/01, Sml. II, s. 3253).

- 21 Harmoniseringskontoret har bestridt rigtigheden af dette anbringende.

Rettens bemærkninger

- 22 Indledningsvis bemærkes, at regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 er irrelevant i det foreliggende tilfælde. Det er således fastsat i bestemmelsen, at såfremt den indsigende part skal godtgøre, at brug af det ældre varemærke har fundet sted, opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. I den foreliggende sag er spørgsmålet imidlertid ikke, indtil hvilket tidspunkt der kan fremlægges bevis for, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, men indtil hvilket tidspunkt der kan anmodes om dette bevis.
- 23 Dernæst konstateres, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 16 fandt, at sagsøgerens anmodning om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, ikke var blevet fremsat inden for den fastsatte frist og ikke ville blive taget i betragtning ved afgørelsen om indsigelsen.
- 24 Med henblik på at efterprøve rigtigheden af denne betragtning henvises for det første til, at det i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 ved prøvelsen af en indsigelse indgivet i medfør af samme forordnings artikel 42,

antages, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe ansøgeren ikke har begæret fremlagt bevis for en sådan brug. Fremsættelsen af en sådan begæring medfører således, at bevisbyrden for, at reel brug har fundet sted (eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted), pålægges indsigeren, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes. For at denne virkning indtræder, skal der indgives en udtrykkelig og rettidig begæring herom til Harmoniseringskontoret (Rettens dom 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 38).

- 25 Det bemærkes i denne forbindelse, at det i niende betragtning til forordning nr. 40/94 er anført, at »det [kun] er [...] berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges«. Ud fra denne synsvinkel bør varemærkeansøgerens muligheder for at anmode om bevis for, at der er gjort brug af det varemærke, der gjort gældende mod registreringen af det ansøgte varemærke, ikke begrænses uforholdsmæssigt.
- 26 Spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke skal imidlertid — når det er rejst af ansøgeren om varemærket — være afgjort, før der kan træffes afgørelse om indsigelsen i egentlig forstand.
- 27 Da både indsigelsessagen og klagesagen er kontradiktoriske procedurer, opfordrer Harmoniseringskontoret i den forbindelse om fornødent parterne til at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter (jf. i denne retning artikel 43, stk. 1, og artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94). Med henblik på en bedre tilrettelæggelse af sagen skal disse bemærkninger i princippet fremsættes inden for den frist, Harmoniseringskontoret har fastsat.

- 28 I det foreliggende tilfælde opfordrede Indsigelsesafdelingen i skrivelse af 23. marts 2000 og i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 40/94 henholdsvis indsigeren til inden den 23. juli 2000 at fremlægge nye beviser til støtte for indsigelsen, og sagsøgeren til inden den 23. september 2000 at fremkomme med sine bemærkninger til indsigelsesskrivelsen. Sagsøgeren skulle derfor i princippet have anmodet om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, inden for den fastsatte frist, dvs. inden den 23. september 2000.
- 29 Der foreligger ingen oplysninger i sagen, der kan begrunde en undtagelse fra dette princip. Særligt udgør de af sagsøgeren anførte grunde, som »selskabet ikke selv var herre over«, der er omhandlet i præmis 11 ovenfor, ikke en sådan oplysning. Som svar på et mundtligt spørgsmål fra Retten har sagsøgeren således anført, at det drejede sig om en administrativ fejl, som måtte tilregnes selskabet.
- 30 Under disse omstændigheder var det med rette, at Indsigelsesafdelingen fandt, at den anmodning om bevis for reel brug, der var indgivet af sagsøgeren ved meddelelser af 28. og 29. november 2000, ikke var blevet fremlagt rettidigt, og at den følgelig afslog anmodningen.
- 31 Det følger heraf, at appelkammeret ikke tilsidesatte artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, da det i punkt 16 i den anfægtede afgørelse anførte, at anmodningen ikke var blevet fremsat inden for den fastsatte frist.
- 32 Hvad dernæst angår argumentet om princippet om funktionel kontinuitet konstateres, at de relevante punkter i den klage, som sagsøgeren indgav til appelkammeret, er følgende (jf. punkt 2.2.9 og 3.10 i klagen):

»[...] sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand om, at appelkammeret i overensstemmelse med artikel 62 i [forordning nr. 40/94] omgør Indsigelsesafdelingens

afgørelse og imødekommer sagsøgerens anmodning om bevis vedrørende brugen af det ældre varemærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige, eller hjemviser sagen til Indsigelsesafdelingen til videre behandling af sagsøgerens anmodning». (»[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.«)

- 33 Det fremgår heraf, at sagsøgeren subsidiært har genfremsat sin anmodning om bevis for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, for appelkammeret.
- 34 Appelkammeret har imidlertid ikke nævnt denne subsidiære påstand i den anfægtede afgørelse, selv om det afviste den principale påstand vedrørende risiko for forveksling.
- 35 Denne fejl kan dog ikke begrunde, at den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som appelkammeret lovligt kunne afvise denne subsidiære påstand om bevis for reel brug uden at tilsidesætte princippet om funktionel kontinuitet.
- 36 Appelkamrene ved Harmoniseringskontoret er nemlig kompetente til at efterprøve afgørelser truffet af de afdelinger ved Harmoniseringskontoret, der træffer afgørelse i første instans. Inden for rammerne af denne efterprøvelse vil udfaldet af klagen afhænge af, om der på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen, lovligt kan træffes en ny afgørelse med samme konklusion som den påklagede afgørelse. Således kan appelkamrene — alene med forbehold af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 — tage klagen til følge på grundlag af nye faktiske omstændigheder, der er fremført af den part, som har indgivet klagen, eller på grundlag af nye beviser, der er fremlagt af denne part (KLEENCARE-dommen, præmis 26). Desuden er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret er forpligtet til at foretage af den påklagede

afgørelse, i princippet ikke afgrænset af de anbringender, som den part, der har indgivet klagen, har fremsat. Selv om den part, der har indgivet klagen, ikke har fremsat et specifikt anbringende, er appelkammeret ikke desto mindre forpligtet til — på grundlag af alle relevante retlige og faktiske oplysninger — at prøve, om en ny afgørelse med samme konklusion som den påklagede afgørelse lovligt kan træffes på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om klagen (KLEENCARE-dommen, præmis 29).

- 37 I det foreliggende tilfælde skal spørgsmålet om, hvorvidt appelkammeret på det tidspunkt, hvor det traf afgørelse, lovligt kunne træffe en afgørelse, hvorved der i lighed med Indsigelsesafdelingens afgørelse blev givet afslag på anmodningen om bevis for reel brug, besvares bekræftende. Således fremlagde sagsøgeren ikke nogen nye oplysninger for appelkammeret, der kunne begrunde, at anmodningen ikke var blevet fremsat inden for den frist, som Indsigelsesafdelingen havde fastsat. Da den faktiske situation i denne henseende ikke havde ændret sig i forhold til den situation, som forelå, da Indsigelsesafdelingen behandlede sagen, kunne appelkammeret lovligt fastslå — i lighed med det ovenfor i præmis 28-31 anførte vedrørende sagen for Indsigelsesafdelingen — at den anmodning, der var omhandlet af den subsidiære påstand for appelkammeret, ikke var blevet fremsat rettidigt.

- 38 Det følger heraf, at det første anbringende må forkastes.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 39 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ved at fastslå, at der var en risiko for forveksling, har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 40 I den forbindelse har sagsøgeren indledningsvis gjort gældende, at eftersom den anfægtede afgørelse var støttet på den registrering af det ældre varemærke, der var foretaget i Det Forenede Kongerige, skulle risikoen for forveksling have været bedømt i forhold til dette land.
- 41 Desuden har sagsøgeren tilsluttet sig appelkammerets konstatering af, at det ældre varemærke har en svag grad af særpræg.
- 42 Dernæst har sagsøgeren anført, at appelkammeret fejlagtigt har fastslået, at de omhandlede tegn lignede hinanden så meget, at de kunne forveksles.
- 43 For det første skulle det ældre varemærkes svage grad af særpræg have foranlediget appelkammeret til at fastslå, at alene en fuldstændig gengivelse af dette varemærke ville kunne give anledning til en risiko for forveksling.
- 44 For det andet er ligheden mellem de omtvistede tegn ikke tilstrækkelig til at give anledning til en risiko for forveksling.
- 45 På det visuelle plan har sagsøgeren således for det første gjort gældende, at et tegn, der er sammensat af en kombination af to ord, ikke kan anses for at være visuelt sammenlignelig med et tegn, der alene består af ét ord, og dette gælder så meget desto mere, fordi ingen af de to ord er identiske med det ældre tegn, der er kortere. I den forbindelse har sagsøgeren påberåbt sig Rettens dom af 12. december 2002, *Vedial mod KHIM — France Distribution (HUBERT)* (sag T-110/01, Sml. II, s. 5275), som er så meget desto væsentligere, eftersom den fælles bestanddel mellem de tegn, der var omhandlet i den sag, der gav anledning til denne dom — i modsætning til verbet »flex« og stammen »flexi« — stavedes på samme måde og havde et meget stærkt særpræg. Desuden har sagsøgeren påberåbt sig appelkammerens afgørelser i sagerne *SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE*,

MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA og DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 For det andet er der ikke givet nogen særlig begrundelse, der kan berettige appelkammerets betragtning om, at forbrugerens opmærksomhed automatisk vil blive fanget af den første — fælles — del af tegnene, og betragtningen er uforenelig med appelkammerets afgørelse i sagen ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 På det fonetiske plan har sagsøgeren anført, at tilføjelsen af bogstavet »i« til ordet »flex« skaber en yderligere stavelse. Desuden er det ældre tegn frem for alt sammensat af konsonanter, mens det ansøgte tegn indeholder flere vokaler og udtales på en syngende måde i Det Forenede Kongerige.
- 48 På det begrebsmæssige plan har sagsøgeren først anført, at indsigeren selv er bevidst om den beskrivende karakter af ordet »flex«, da varemærket FLEX er blevet registreret i de dele af registrene i Det Forenede Kongerige og Irland, der vedrører varemærker med en mindre grad af særpræg, og da indsigeren ikke har støttet den foreliggende indsigelse på, at det ældre varemærke er velkendt i Det Forenede Kongerige. Herudfra har sagsøgeren konkluderet, at ordet »flex« ikke i de engelsktalende lande kan udgøre den dominerende bestanddel af tegnet FLEXI AIR. Ud fra et grammatisk synspunkt er ordet »air« tværtimod den vigtigste bestanddel af tegnet, da ordet »flexi« kan være diminutivet af adjektivet »flexible«, der betegner substantivet »air«.
- 49 Sagsøgeren har præciseret, at ordet »flexi« ikke findes i det engelske sprog, og at det ansøgte tegn er en fantasibetegnelse. Under henvisning til et uddrag af en engelsk ordbog har sagsøgeren også anført, at blandt de talrige betydninger af ordet »air« har appelkammeret valgt en af de mindst almindelige. Ordet »flex« har derimod en selvstændig betydning på engelsk og har følgelig ikke fornødent særpræg.

- 50 Sagsøgeren har for så vidt angår sammenligningen af tegnene tilføjet, at ræsonnementet i den anfægtede afgørelse er i strid med Rettens dom af 23. oktober 2002, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335), for så vidt som bestanddelen »flex« ikke er dominerende i det ansøgte tegn, og for så vidt som de andre bestanddele ikke er ubetydelige.
- 51 Med hensyn til helhedsvurderingen af risikoen for forveksling har sagsøgeren anført, at det er ubestridt, at de omhandlede varer — til forskel fra de varer, der var omhandlet i den sag, der har givet anledning til Rettens dom af 15. januar 2003, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (sag T-99/01, Sml. II, s. 43) — ikke skal bestilles mundtligt, men er udstillet på hylder, hvilket gør enhver potentiel fonetisk lighed og følgelig risikoen for forveksling ubetydelig.
- 52 Med henvisning til kopierne af de registreringer, der er foretaget i Det Forenede Kongerige, har sagsøgeren desuden anført, at gennemsnitsforbrugeren i dette land ikke risikerer at forveksle de omtvistede varemærker, eftersom forbrugeren allerede er stillet over for en mængde andre varemærker, der indeholder ordet »flex«, for varer af samme eller lignende art.
- 53 Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at det ræsonnement, som Andet Appellkammer anlagde i dets afgørelse af 11. juli 2003 — der af sagsøgeren blev indgivet til Rettens Justitskontor den 8. september 2003, som nævnt ovenfor — hvorefter der ikke forelå risiko for forveksling mellem varemærkerne FLEX og FLEXIUM, er direkte anvendelig i det konkrete tilfælde. Der skal således ikke gives eneret på en artsbetegnelse som »flex«. Ifølge sagsøgeren er denne afgørelse så meget desto væsentligere, eftersom den omhandler to tegn, der hver er sammensat af et enkelt ord, hvorimod det tegn, der er ansøgt om i den konkrete sag, er sammensat af to ord, og eftersom ingen af udtrykkene, og heller ingen af de stavelser, de indeholder, er identiske med det ældre tegn (»fle-xi-air«).
- 54 Harmoniseringskontoret har bestridt rigtigheden af dette anbringende.

Retten's bemærkninger

- 55 Det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, 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.
- 56 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.
- 57 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 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. Retten's 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).

— Den relevante kundekreds

- 58 Sagsøgeren har ikke kritiseret den omstændighed, at appelkammeret foretog bedømmelsen af risikoen for forveksling i forhold til Det Forenede Kongerige. Selskabet har heller ikke bestridt appelkammerets betragtning om, at den relevante kundekreds består af gennemsnitsforbrugere, som ikke er særligt opmærksomme. Retten finder følgelig, at der ved prøvelsen af dette anbringende skal tages udgangspunkt i disse forudsætninger.

— Det ældre varemærkes fornødne særpræg

59 Som appelkammeret har anført, er parterne enige om, at det ældre varemærke har en svag grad af særpræg.

60 Sagsøgeren har ikke desto mindre anført, at denne svage grad af særpræg skulle have foranlediget appelkammeret til at fastslå, at alene en fuldstændig gengivelse af det ældre varemærke ville kunne give anledning til en risiko for forveksling.

61 Dette argument må forkastes. Selv om det ældre varemærkes fornødne særpræg skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling (jf. analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24), er det nemlig kun et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv om der, på den ene side, er tale om et ældre varemærke med en svag grad af særpræg og, på den anden side, et ansøgt varemærke, der ikke er en fuldstændig gengivelse heraf, kan der således være risiko for forveksling bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser.

— Sammenligningen af de omhandlede varer

62 Sagsøgeren har ikke bestridt appelkammerets betragtning om, at de omhandlede varer delvist er af samme art og delvist er af meget lignende art. Retten er følgelig af den opfattelse, at der ved prøvelsen af dette anbringende skal tages udgangspunkt i denne betragtning.

— De omhandlede tegn

- 63 Det følger af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (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 47 og den deri nævnte retspraksis).
- 64 På det visuelle plan har appelkammeret anført, at tegnet FLEXI AIR hovedsagelig er sammensat af ordet »flex«. Desuden kan bestanddelen »flex«, idet den er placeret i begyndelsen, får større virkning end resten af det ansøgte tegn. Ordet »air« har en sekundær placering og er kortere. Generelt husker forbrugerne i højere grad begyndelsen af et tegn end dets slutning. Den dominerende karakter af bestanddelen »flex« er ikke blevet ændret betydeligt ved tilføjelsen af bogstavet »i«. Appelkammeret har heraf udledt, at tegnene visuelt set ligner hinanden.
- 65 Disse betragtninger er ikke behæftet med nogen fejl, og de argumenter, som sagsøgeren har anført i denne forbindelse, jf. ovenfor i præmis 45 og 46, kan ikke tages til følge.
- 66 Hvad angår den første række af argumenter bemærkes for det første, at der ikke er nogen grund til, at et tegn, der er sammensat af to ord, og et tegn, der er sammensat af et enkelt ord, ikke visuelt kan ligne hinanden. For det andet kan hverken den omstændighed, at ingen af de to ord i det ansøgte tegn er identiske med det ældre tegn, eller den omstændighed, at det ældre tegn er kort, i det foreliggende tilfælde ændre noget ved den visuelle lighed, der er skabt ved, at der er sammenfald mellem de fire ud af de otte bogstaver i det ansøgte tegn, der er placeret i den samme rækkefølge og i begyndelsen af de to tegn.

- 67 For så vidt angår det argument, der er fremført under henvisning til HUBERTdommen, er det tilstrækkeligt at bemærke, at denne doms konklusion, hvorefter det samlede visuelle indtryk af de omhandlede tegn er forskelligt, bl.a. er baseret på et af disse tegns figurative bestanddel (præmis 54), hvorimod tegnene i det foreliggende tilfælde begge er ordmærker.
- 68 Hvad angår de tidligere afgørelser fra appelkamrene, som er nævnt i præmis 45 og 46 ovenfor, bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66, ikke ændret ved Domstolens kendelse af 5.2.2004, sag C-150/02 P, Streamserve mod KHIM, Sml. I, s. 1461). Desuden bemærkes, at selv om faktiske eller retlige omstændigheder i en tidligere afgørelse ganske vist kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om, at en bestemmelse i forordning nr. 40/94 er tilsidesat (Rettens dom af 20.11.2002, forenede sager T-79/01 og T-86/01, Bosch mod KHIM (Kit pro og Kit Super Pro), Sml. II, s. 4881, præmis 33), må det fastslås, at de tidligere afgørelser, der er nævnt i præmis 45 og 46 ovenfor, alle vedrører tegn, hvis visuelle forbindelse ikke er sammenlignelig med forbindelsen i det foreliggende tilfælde.
- 69 Hvad endelig angår den påståede utilstrækkelige begrundelse, som nævnt i præmis 46 ovenfor, konstateres, at appelkammeret har anført, at forbrugerne generelt i højere grad husker begyndelsen af et tegn end dets slutning (den anfægtede afgørelses punkt 33). I denne henseende kan appelkammeret ikke kritiseres for ikke at have forklaret sig yderligere på dette punkt.
- 70 Med hensyn til den fonetiske sammenligning har appelkammeret anført, at begyndelsen af et tegn ligeledes spiller en væsentlig rolle på dette plan. Forskellen i udtalen skabes udelukkende af det ansøgte tegns endestavelse og er ringe. Det tryksvage bogstav »i« og den åbne udtale på engelsk af ordet »air« fører til, at

bestanddelen »flex« fonetisk set er sammenfaldende og især til, at trykket lægges på bogstavet »x« ved udtalen. Ifølge appelkammeret er der derfor fonetisk lighed mellem tegnene.

- 71 Disse betragtninger er heller ikke urigtige.
- 72 Sagsøgerens argumenter vedrørende tilstedeværelsen af bogstavet »i« og ordet »air« i tegnet FLEXI AIR, nævnt i præmis 47 ovenfor, må forkastes. Det forholder sig nemlig ikke desto mindre således, at de fire første bogstaver ud af de otte, som tegnet er sammensat af, udtales på nøjagtig samme måde som tegnet FLEX, at bogstavet »i« alene er en ubetydelig fonetisk tilføjelse til disse fire første bogstaver, og at tilføjelsen af ordet »air« heller ikke kan fjerne denne delvist identiske udtale.
- 73 Endelig har appelkammeret på det begrebsmæssige plan anført, at ordene »flex« og »flexi« er tæt forbundne, da de begge hentyder til fleksibilitet, og dermed til hårets vitalitet. Tilføjelsen af ordet »air« ændrer ikke denne begrebsmæssige identitet. Ifølge appelkammeret har tegnene således en fælles betydning på engelsk.
- 74 Disse betragtninger er heller ikke behæftet med fejl, og de argumenter, som sagsøgeren har gjort gældende i denne forbindelse, jf. præmis 48 og 49 ovenfor, kan ikke tages til følge.
- 75 Vedrørende argumentet om, at indsigeren selv er bevidst om den beskrivende karakter af ordet »flex«, er det tilstrækkeligt at bemærke, at en sådan omstændighed — såfremt det antages, at den er rigtig — ikke har nogen relevans for den begrebsmæssige bedømmelse af de omhandlede tegn.

- 76 Det forholder sig på samme måde med argumentet om, at ordet »air« grammatisk set er den vigtigste bestanddel af det ansøgte tegn, for så vidt som den ikke særligt opmærksomme gennemsnitsforbruger ikke vil give sig i kast med en grammatisk undersøgelse af de omhandlede tegn.
- 77 Hvad angår det argument, der omhandler betydningen af ordet »air«, er det tilstrækkeligt at bemærke, at uanset hvad denne betydning er, vil den ikke kunne fjerne betydningen af bestanddelen »flexi« og følgelig heller ikke den begrebsmæssige lighed, der er skabt ved denne bestanddel.
- 78 Argumenterne om, at det ældre tegn mangler fornødent særpræg, at ordet »flexi« ikke findes i det engelske sprog, og at tegnet FLEXI AIR er en fantasibetegnelser, må ligeledes forkastes, for så vidt som de ikke ændrer ved den omstændighed, at ordene »flex« og »flexi« på engelsk begge henviser til fleksibilitet (jf. for så vidt angår det spanske sprog, Rettens dom af 18.2.2004, sag T-10/03, Koubi mod KHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Sml. II, s. 719, præmis 48).
- 79 Hvad dernæst angår det argument, der er omhandlet i præmis 50 ovenfor, bemærkes, at det i MATRATZEN-dommen ganske vist er fastslået, at et kompliceret varemærke ikke kan anses for sammenligneligt med et andet varemærke, der er identisk eller sammenlignelig med en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærke fremkaldet. Det varemærke, som denne betragtning angår, er imidlertid langt fra sammenlignelig med det varemærke, der er ansøgt om i det foreliggende tilfælde, da førstnævnte varemærke indeholder et figurativt element.
- 80 Det må derfor konkluderes, at appelkammeret med rette har fastslået, at de omhandlede tegn ligner hinanden på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan.

— Risikoen for forveksling

- 81 Ifølge appelkammeret er der en risiko for, at forbrugerne antager, at den ringe forskel mellem tegnene afspejler en variation i varenes karakter eller er en følge af marketingovervejelser, og ikke, at forskellen angiver en forskellig handelsmæssig oprindelse. Appelkammeret har derfor konkluderet, at der er en risiko for forveksling i Det Forenede Kongerige.
- 82 I denne forbindelse bemærkes, at det ældre varemærkes svage grad af særpræg er ubestridt, at de omhandlede tegn ligner hinanden på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan, og at varerne delvist er af samme art og delvist er af meget lignende art.
- 83 Under disse omstændigheder må det konkluderes, at der er en risiko for forveksling.
- 84 Sagsøgerens argument om, at tegnenes fonetiske lighed er uden betydning, jf. præmis 51 ovenfor, må forkastes. Da der er lighed mellem tegnene, og da varerne delvist er af samme art og delvist er af meget lignende art, er spørgsmålet om, i hvilket omfang tegnenes fonetiske lighed bidrager til, at der er risiko for forveksling, nemlig irrelevant.
- 85 Det argument, der er nævnt i præmis 51 ovenfor, og som vedrører den omstændighed, at der findes andre varemærker, der indeholder ordet »flex« i Det Forenede Kongerige, må ligeledes forkastes. Det bemærkes således, at det netop er denne omstændighed, der har ført appelkammeret til i den anfægtede afgørelses punkt 27 at fastslå, at det ældre varemærke har en svag grad af særpræg, og til dernæst at konkludere, at der er risiko for forveksling i Det Forenede Kongerige (jf.

præmis 81 ovenfor). Sagsøgeren har desuden udtrykkeligt tilsluttet sig betragtningen om, at det ældre varemærke har en svag grad af særpræg (jf. præmis 41 og 59 ovenfor).

- 86 Hvad endelig angår argumenterne vedrørende afgørelsen truffet den 11. juli 2003 af Andet Appellkammer, nævnt i præmis 53 ovenfor, skal det endnu en gang bemærkes, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanter, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis, idet faktiske eller retlige omstændigheder i en tidligere afgørelse dog kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om, at en bestemmelse i forordning nr. 40/94 er tilsidesat (jf. præmis 68 ovenfor). Det bemærkes, at forholdet mellem de tegn, der var omhandlet i nævnte afgørelse truffet af Andet Appellkammer, imidlertid ikke kan sammenlignes med forholdet mellem tegnene i det foreliggende tilfælde. Således er tegnet FLEXIUM sammensat af et enkelt ord, hvoraf det ikke er muligt at udskille ordet »flex«, mens ordene »flex« og »flexi« let kan skilles fra tegnet FLEXI AIR. Det bemærkes desuden, at konklusionen om, at der er en risiko for forveksling mellem varemærkerne i det foreliggende tilfælde, ikke kan anses for at føre til, at der gives eneret på ordet »flex«.

- 87 På grundlag af ovenstående bemærkninger må det konkluderes, at appelkammeret ikke har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ved at fastslå, at der er en risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn.

- 88 Det andet anbringende må følgelig forkastes.

Det tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 89 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ved at have undladt at undersøge, om det ældre varemærke i medfør af lovgivningen i Det Forenede Kongerige gyldigt kunne påberåbes til støtte for indsigelsen, og ved at have undladt at bedømme risikoen for forveksling i henhold til denne lovgivning, har tilsidesat artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har præciseret, at denne bestemmelse ikke skal tillægge indehaveren af et nationalt varemærke mere vidtgående rettigheder med hensyn til en EF-varemærkeansøgning end dem, som indehaveren har i medfør af den nationale lovgivning. Appelkammerets undladelse kan imidlertid medføre, at det ældre varemærke tillægges en mere vidtgående beskyttelse på fællesskabsplan end på nationalt plan.
- 90 Harmoniseringskontoret har bestridt rigtigheden af dette anbringende.

Rettens bemærkninger

- 91 Det bemærkes, at en EF-varemærkeansøgning er underlagt de procedurer, der er fastlagt i forordning nr. 40/94. I medfør af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), skal det ansøgte varemærke udelukkes fra registrering, såfremt der — i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b) — er en risiko for forveksling med et varemærke, der tidligere er blevet registreret i en medlemsstat. Forordning nr. 40/94 indeholder imidlertid ingen bestemmelser om den forudgående undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt dette ældre nationale varemærke i medfør af den nationale lovgivning, der finder anvendelse på det, gyldigt kan påberåbes til støtte for indsigelsen, samt bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem de to omhandlede varemærker i henhold til denne nationale lovgivning.

92 Desuden bemærkes, at dette anbringende beror på den antagelse, at forordning nr. 40/94 tillægger indehaveren af et nationalt varemærke mere vidtgående rettigheder med hensyn til en EF-varemærkeansøgning end dem, som indehaveren har i medfør af den nationale lovgivning, som dette ældre varemærke er omfattet af. I medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 4, stk. 2, litra a), nr. ii), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) er der imidlertid sket en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem et ansøgt varemærke og et ældre nationalt varemærke. Det normative indhold af disse bestemmelser i direktiv 89/104 er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94. Under disse omstændigheder er den antagelse, der er gjort gældende af sagsøgeren, ikke korrekt.

93 Det tredje anbringende må derfor forkastes.

94 Da alle anbringenderne således må forkastes, frifindes Harmoniseringskontoret.

Sagens omkostninger

95 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

RET TEN (Anden Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. marts 2005.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand