

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

22. oktober 2003 *

I sag T-311/01,

Les Éditions Albert René, Paris (Frankrig), ved avocat J. Pagenberg,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede,**

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

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

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, Milano (Italien),

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 2. oktober 2001 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1030/2000-1),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne P. Mengozzi og M. Vilaras,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

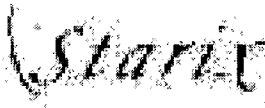
på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. maj 2003,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 14. januar 1999 indgav Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (herefter »ansøgeren«) 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 ansøgning om registrering af et EF-figurmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, som ansøget registreret, var følgende figurmærke:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 9 og 38 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 af disse klasser beskrevet på følgende måde:

— klasse 9: »Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og mekanismer til møntstyrede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater«

— klasse 38: »Telekommunikationsvirksomhed«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 71/99 af 6. september 1999.

5 Den 6. december 1999 rejste sagsøgeren indsigelse mod registreringen af EF-varemærket i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (B216020). Indsigelsen blev rejst mod registrering af alle de varer og tjenesteydelser, der var nævnt i varemærkeansøgningen. Til støtte for indsigelsen påberåbte sagsøgeren sig den begrundelse, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det ældre varemærke er EF-varemærke nr. 16147, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 25. november 1999. Der er tale om ordmærket ASTERIX, som omfatter varer og tjenesteydelser i klasse 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 og 42 i Nice-arrangementet.

- 6 Indsigelsen var støttet på en del af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, nemlig:
- klasse 9: »Elektrotekniske og elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter (dog ikke projektionsapparater) for så vidt de er indeholdt i klasse 9, elektronisk legetøj med og uden monitor, computere, programmoduler og computerprogrammer optegnet på databærere, navnlig videospil«
 - klasse 41: »Filmforevisning, filmproduktion, filmudlejning; offentliggørelse og udgivelse af bøger og tidsskrifter; uddannelse og underholdning; organisering og gennemførelse af messer og udstillinger; forvaltning og anvendelse af ophavsrettigheder; anvendelse af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, folkeforlystelser, drift af forlystelsesparker, produktion af livearrangementer i forbindelse med musik og optræden«.
- 7 Ved afgørelse af 26. september 2000 forkastede Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling indsigelsen med den begrundelse, at de konstaterede forskelle mellem de to tegn udelukkede en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.
- 8 Den 25. oktober 2000 påklagede sagsøgeren afgørelsen til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 9 Ved afgørelse af 3. november 2000 truffet på foranledning af indsigelsessag B215543, der var blevet rejst af en anden virksomhed mod den omhandlede registreringsansøgning, afslog Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling delvis denne ansøgning med hensyn til »møntautomater« i klasse 9 og »telekommunika-

tionsvirksomhed« i klasse 38. Dette afslag på registrering for en del af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen, er blevet endelig.

- 10 Ved afgørelse af 2. oktober 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appellkammer sagsøgerens klage.
- 11 Ved sammenligningen af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de omhandlede varemærker, konkluderede appellkammeret, at der ikke var lighed mellem visse varer og tjenesteydelser omfattet af det ansøgte varemærke, og varer og tjenesteydelser omfattet af det ældre varemærke, og at der derfor ikke var risiko for forveksling af de pågældende varer og tjenesteydelser. Appellkammeret fastslog derimod, at der var lighed mellem de øvrige varer og tjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og visse varer og tjenesteydelser omfattet af det ældre varemærke. Ved sammenligningen af tegnene fandt appellkammeret, at de hverken visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt lignede hinanden, og konkluderede på den baggrund, at der ikke var risiko for forveksling af dem, selv om det ældre varemærke ASTERIX er meget særpræget i sig selv og er kendt vidt og bredt på grund af den berømte franske tegneserie- og tegnefilmshelt.
- 12 Appellkammeret præciserede i øvrigt »for klarhedens skyld«, at »indsigerens argument om, at dennes varemærke ASTERIX [var] velkendt, ikke [kunne] accepteres, da der ikke [var] ført noget bevis herfor« (den anfægtede afgørelses punkt 30).

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 13 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 12. december 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sag.

14 Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 14. maj 2002.

15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at slette det ansøgte varemærke.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

17 Under retsmødet frafaldt sagsøgeren den anden påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at slette det ansøgte varemærke, hvilket Retten førte til retsbogen vedrørende det pågældende retsmøde. Sagens genstand er derfor begrænset til annullationspåstanden.

- 18 Sagsøgeren har gjort to anbringender gældende om tilsidesættelse af henholdsvis artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

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

Parternes argumenter

- 19 Med hensyn til det ældre varemærke har sagsøgeren gjort gældende, at der er tale om et varemærke med en høj grad af særpræg. Da ansøgeren ikke har bestridt, at det ældre varemærke ASTERIX er velkendt, er sagsøgeren af den opfattelse, at appelkammeret burde have accepteret og have taget hensyn til, at varemærket er velkendt, selv om sagsøgeren ikke havde ført bevis herfor. Ifølge sagsøgeren er Harmoniseringskontoret i henhold til kontradiktionsprincippet i artikel 73 og 74 i forordning nr. 40/94 forpligtet til at behandle og tage hensyn til faktiske omstændigheder, som den ene part har anført og den anden part ikke har bestridt.
- 20 I denne forbindelse har sagsøgeren gjort gældende, at det forhold, at varemærket ASTERIX — som er navnet på en berømt tegneseriefigur — er velkendt, er fastslået ved en række tyske domme, og at det bevises ved de dokumenter, der er vedlagt som bilag til stævningen, nemlig en forbrugerundersøgelse, en opstilling over antallet af tilskuere til biograffilmen »Asterix og Obelix« i forskellige medlemsstater, en kronologi over Asterix-serien, presseartikler og erklæringer på tro og love. Sagsøgeren har endvidere anmodet Retten om at måtte føre to vidner.

- 21 Med hensyn til identiteten eller ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser er sagsøgeren for det første af den opfattelse, at det er med urette, at appelkammeret ikke har fastslået ligheden mellem de »telekommunikations«-tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, og varerne »databehandlingsudstyr«, der er omfattet af det ældre varemærke. Sagsøgeren har anført, at de nævnte varer og tjenesteydelser supplerer hinanden, hvilket i øvrigt er blevet anerkendt i tysk retspraksis.
- 22 Sagsøgeren har for det andet anført, at der er en indirekte lighed mellem varerne »videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning, kasseapparater, regnemaskiner«, der henhører under klasse 9, og som er omfattet af det ansøgte varemærke, og varerne i klasse 9, der er omfattet af det ældre varemærke, navnlig »computere, programmoduler og computerprogrammer optegnet på databærere«. Med hensyn til ildslukningsapparaterne, der er omfattet af det ansøgte varemærke, har sagsøgeren gjort gældende, at disse henhører under beholdere i klasse 20, der er omfattet af det ældre varemærke.
- 23 Hvad angår tegnenes lighed har sagsøgeren anført, at prøvelsen skal foretages på grundlag af det indtryk, de giver visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt, idet der skal tages hensyn til markedsbetingelser og forbrugervaner i hele det indre marked.
- 24 Hvad indledningsvis angår den visuelle sammenligning har sagsøgeren medgivet, at der er forskel på tegnene for det første på grund af den grafiske form af det ansøgte varemærkes indledende figurbestanddel, navnlig når det er gengivet i farver, og for det andet på grund af bogstavernes forskellige form. Alligevel skulle appelkammeret i hvert fald have taget hensyn til for det første, at en del af den adspurgte kundekreds opfattede den første bestanddel af det ansøgte varemærke

som bogstavet »o«, og for det andet, at det ansøgte varemærke kan gengives både i farver og i sort-hvid. I sidstnævnte tilfælde er sagsøgeren af den opfattelse, at det ansøgte varemærke vil blive opfattet som »ostarix«, da begyndelsesbogstavet »o« ikke længere adskiller sig fra de andre bogstaver.

- 25 Hvad for det andet angår den fonetiske sammenligning har sagsøgeren gjort gældende, at de to omhandlede tegn — med hensyn til det samlede antal bogstaver — kun adskiller sig fra hinanden ved et enkelt bogstav, at de begge har tre stavelser og at der på de fleste sprog lægges tryk på den første stavelse. De er således identiske med hensyn til den lydige rytme og stavelsoptegningen. Selv hvis der skulle ses bort fra den første bestanddel i det ansøgte varemærke, består den fonetiske lighed, da alle bogstaverne i ordbestandsdelen »starix« fuldt ud er indeholdt i det ældre varemærke.
- 26 Hvad for det tredje angår den begrebsmæssige sammenligning har sagsøgeren gjort gældende, at udtrykket »asterix« på engelsk og på fransk betyder astérisque, dvs. lille stjerne, hvilket svarer til den betydning, som appelkammeret har tillagt ordbestandsdelen »starix« i det ansøgte varemærke, nemlig stjerne (star). Sagsøgeren har endvidere henvist til, at de to tegn begge indeholder stavelsen »rix«, som har et særligt særpræg hvad angår figurerne i Asterix-serierne.
- 27 Endelig har sagsøgeren anført, at forskellen mellem mærkerne ikke er tilstrækkelige til, at det kan udelukkes, at der — navnlig fonetisk — er en risiko for forveksling af dem, når den indbyrdes afhængighed, der er mellem varernes og tjenesteydelsens lighed og tegnenes lighed sammenholdt med det ældre varemærkes særpræg, tages i betragtning.
- 28 Med hensyn til det af sagsøgeren anførte om, at artikel 74 i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, fordi appelkammeret ikke har taget hensyn til det ældre varemærkes renommé, har Harmoniseringskontoret indledningsvis anført, at det

følger af den nævnte bestemmelse, at kontoret — da der er tale om en indsigelsessag — ikke kan foretage en ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder. Dette indebærer imidlertid ikke, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at acceptere faktiske omstændigheder, som en part har anført, og som en anden part i sagen ikke har anfægtet, som beviste. I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret anført, at indsigeren i en indsigelsessag skal fremlægge og bevise alle de faktiske omstændigheder, der er nødvendige for at bevise, at hans indsigelse er berettiget. Harmoniseringskontoret er under alle omstændigheder af den opfattelse, at anerkendelsen af, at det ældre varemærke er velkendt, ikke har betydning i den foreliggende sag, da appelkammeret har fastslået, at der ikke er nogen lighed mellem mærkerne, selv om det har medgivet, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt.

- 29 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at appelkammeret på korrekt vis har anvendt de i retspraksis udviklede fællesskabsretlige principper vedrørende risiko for forveksling af varemærker.
- 30 Hvad angår sammenligningen af varer og tjenesteydelser har Harmoniseringskontoret for det første anført, at sagsøgeren med hensyn til de telekommunikationstjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, har overset, at listen over varer og tjenesteydelser i varemærkeansøgningen som følge af indsigelsesafdelingens afgørelse i indsigelsessag B215543 er blevet begrænset derved, at navnlig tjenesteydelserne inden for »telekommunikation« er faldet bort.
- 31 Hvad for det andet angår varerne »videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, kasseapparater, regnemaskiner«, der henhører under klasse 9, og som er omfattet af det ansøgte varemærke, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at appelkammeret med rette fastslog, at der ikke var lighed mellem på den ene side de nævnte varer og på den anden side de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke.

- 32 Hvad endelig angår varerne »beholdere« i klasse 20, der er omfattet af det ældre varemærke, har Harmoniseringskontoret anført, at sagsøgeren ikke kan påberåbe sig disse, da de ikke hører til de varer, som sagsøgeren støttede sin indsigelse på. Harmoniseringskontoret er derfor af den opfattelse, at sagsøgeren her har anført et nyt anbringende, der i henhold til artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement ikke kan antages til realitetsbehandling.
- 33 Med hensyn til sammenligningen af tegnene har Harmoniseringskontoret indledningsvis gjort gældende, at der ved vurderingen af risikoen for forveksling skal tages hensyn til forholdene i hele det indre marked, da det ældre varemærke er et EF-varemærke.
- 34 Hvad for det første angår den visuelle lighed er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at appelkammeret med rette fandt, at forbrugeren ikke opfatter den første bestanddel af det ansøgte varemærke som et stiliseret stort bogstav, men som et figurativt og dekorativt element.
- 35 Hvad for det andet angår den fonetiske lighed har Harmoniseringskontoret anført, at der på alle sprog i Den Europæiske Union lægges tryk på det tredje bogstav, der er indeholdt i den første stavelse i det ansøgte varemærkes ordbestanddel »starix«. Med hensyn til det ældre varemærke ASTERIX er det derimod muligt at lægge trykket to steder, enten på det første bogstav, »a«, eller på det fjerde bogstav, »e«, der er indeholdt i den anden stavelse. Ifølge Harmoniseringskontoret er disse forskelle tilstrækkelige til at udelukke, at de omhandlede tegn fonetisk set ligner hinanden.
- 36 Hvad for det tredje angår den begrebsmæssige lighed er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at de omhandlede tegn ikke ligner hinanden. Med hensyn til sagsøgerens bemærkninger vedrørende det semantiske indhold af ordet »asterix« som »astérisque« i de engelsk- og fransktalende dele af Den Europæiske Union og om det ansøgte varemærkes ordbestanddel »starix« som »stjerne« på engelsk har

Harmoniseringskontoret fastholdt, at disse bemærkninger er resultatet af en analytisk undersøgelse, som den tilsigtede kundekreds sædvanligvis ikke foretager. Med hensyn til sagsøgerens argumenter vedrørende stavelsen »-ix« har Harmoniseringskontoret anført, at denne har andre betydninger end tegneseriefigurerne fra Asterix-serien, således navnlig på software-området, hvor den henviser til dettes overensstemmelse med driftssystemet Unix.

- 37 Harmoniseringskontoret har således konkluderet, at appelkammeret faktisk og retligt korrekt har fastslået, at der i offentlighedens bevidsthed ikke er risiko for forveksling af de to omhandlede tegn.

Rettens bemærkninger

- 38 Det bestemmes i 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« Det præciseres endvidere, at »risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. Ved »ældre varemærker« forstås endvidere navnlig EF-varemærker, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen [artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning nr. 40/94].
- 39 Ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Rettens praksis vedrørende forordning nr. 40/94 udgør risikoen for, at det i den relevante kundekreds kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme

virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM-Petit Libero (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25).

- 40 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, Domstolens dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og Fifties-dommen, præmis 26).
- 41 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af en række faktorer og navnlig i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den måde, som det anvendte eller registrerede varemærke opfattes på, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (Fifties-dommen, præmis 27).
- 42 Det følger endvidere af retspraksis, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre mærkes adskillelsesevne er (jf. SABEL-dommen, præmis 24, og Canon-dommen, præmis 18), idet dette enten kan fastslås på grundlag af de egenskaber, som varemærket i sig selv har, eller ud fra i hvor høj grad det er kendt på markedet (Canon-dommen, præmis 18, og Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM-Karlsberg Brauerei (MISTERY), Sml. II, s. 43, præmis 34).

- 43 Det spiller endvidere en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der skal endvidere tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugernes opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).
- 44 I den foreliggende sag er det ældre varemærke et EF-varemærke og prøvelsen af risikoen for forveksling skal således foretages i forhold til hele Den Europæiske Unions område. Da de omhandlede varer og tjenesteydelser desuden er varer og tjenesteydelser, der forbruges løbende, anses den tilsigtede kundekreds for at være almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede europæiske forbrugere.
- 45 Med hensyn til sammenligningen af de pågældende varer og tjenesteydelser fastslog appelkammeret indledningsvis følgende (punkt 23 i den anfægtede afgørelse):

»Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater« har ikke noget til fælles med de varer, der er omfattet af indsigernes varemærke. Med hensyn til disse varer er der ikke nogen risiko for forveksling, da varerne, der er omfattet af det omhandlede varemærke, hverken ligner hinanden eller er identiske.«

- 46 For det andet anførte appelkammeret, at »fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning« samt »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader«, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, i hvert fald [lignede] »elektrotekniske og elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter«, der er omfattet af det ældre varemærke, meget (punkt 24 i den anfægtede afgørelse).
- 47 For det tredje fandt appelkammeret, at »mekanismer til mønststyrede apparater, databehandlingsudstyr«, der er omfattet af varemærkeansøgningen, »i det mindste lign[ede] »elektronisk legetøj med og uden monitor, computere, programmoduler og computerprogrammer optegnet på databærere, navnlig videospil«, da de alle [kunne] anvendes til samme formål, nemlig at spille computerspil« (punkt 24 i den anfægtede afgørelse).
- 48 Appelkammeret fastslog således, at en stor del af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen, havde en mere eller mindre markant lighed med de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, og at der endda kunne være identitet med de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke (således som det klart er tilfældet for f.eks. »fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter« i klasse 9). Alligevel fandt appelkammeret — selv om det i det væsentlige også anerkendte, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg, hvilket det beskrev som »meget særpræget i sig selv« og som »kendt vidt og bredt på grund af den berømte franske tegneserie- og tegnefilmshelt« (punkt 29 i den anfægtede afgørelse) — at der ikke var risiko for forveksling af dem, »da de omhandlede varemærker hverken visuelt, fonetiske eller begrebsmæssigt lignede hinanden« (punkt 29 i den anfægtede afgørelse).
- 49 På den baggrund skal det efterprøves, om appelkammerets vurdering var begrundet.

- 50 I henhold til Domstolens faste praksis skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, 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).
- 51 Appellammeret beskrev det ansøgte varemærke som følger (punkt 25 i den anfægtede afgørelse):

»Ansøgerens varemærke er et figurmærke, der er sammensat af en rød oval, fulgt af ordet [»starix«] i kursiv. Ovalen er rettet let til venstre og indeholder en lille prik. Den ligner derfor en elektron, der kredser rundt om ordet [»starix«], eller en satellit og dens kredsløb. Det ældre varemærke er ASTERIX, som er et almindeligt ordmærke.«

- 52 Med hensyn til den visuelle sammenligning af de omhandlede varemærker udtalte appellammeret følgende (punkt 26 i den anfægtede afgørelse):

»Selv om de to varemærker har kombinationen af bogstaverne [»st«] og stavelsen [»rix«] til fælles, frembyder de betydelige visuelle forskelle, såsom de bogstaver, der følger efter [»st«], den grafiske fremtoning, de forskellige skrifttyper og

navnlig de forskellige ordbegyndelser. I den forbindelse bemærkes, at figurbestanddelen af det ansøgte varemærke tiltrækker forbrugers opmærksomhed. I modsætning til, hvad indsigeren har anført, kan figurbestanddelen ikke antages at være bogstavet [»o«]. Varemærkerne må derfor anses for at være visuelt forskellige.«

- 53 Hvad angår den første bestanddel af det ansøgte varemærke bemærkes, at det er usandsynligt, at den tilsigtede kundekreds vil opfatte det som vokalen »o«, da undersøgelsen af tegnet skal foretages på grundlag af den form, hvori det er indgivet til Harmoniseringskontoret. Der skal altså tages hensyn til det forhold, at den første bestanddel er sammensat af en rød oval, der er rettet til venstre, med en lille prik, som leder tanken hen på en satellit i sit kredsløb. Denne bestanddel adskiller sig således klart fra den efterfølgende ordbestanddel »starix«, hvori alle bogstaverne er holdt i samme kalligrafiske stil og samme sorte farve.
- 54 Ved den visuelle vurdering af de omhandlede tegn bevirker de særlige bestanddele i hvert tegn, navnlig ovalens grafiske fremtoning og ordbestanddelens kursivskrift i det ansøgte varemærke, at helhedsindtrykket af de to tegn er forskelligt. Appelkammeret har derfor med rette konkluderet, at de omhandlede tegn ikke ligner hinanden visuelt.
- 55 Med hensyn til den fonetiske sammenligning anførte appelkammeret følgende (punkt 27 i den anfægtede afgørelse):

»Ansøgerens varemærke begynder med et [»s«], mens det første bogstav i indsigers varemærke er et [»a«]. Også den anden vokal i sidstnævnte

varemærke ([»e«]) udtales anderledes end vokalen ([»a«]) i ansøgerens varemærke. Varemærkerne udtales forskelligt i alle medlemsstaterne i [Den Europæiske Union]. De må derfor anses for at være fonetisk forskellige.«

- 56 I denne forbindelse skal det understreges, at ordbestanddelen i det ansøgte varemærke begynder med en konsonant og består af seks bogstaver, mens det ældre varemærke begynder med en vokal og indeholder en vokal mere end det ansøgte varemærke. De to tegn har alene en stavelse til fælles, der endda er den sidste stavelse (»rix«). Det må derfor efter en helhedsvurdering fastslås, at de omhandlede varemærker er fonetisk forskellige.
- 57 Med hensyn til den begrebsmæssige sammenligning af de to omhandlede mærker udtalte appelkammeret følgende (punkt 28 i den anfægtede afgørelse):

»Ingen af de to ord [»asterix«] og [»starix«] har en almindelig betydning på de officielle sprog i Den Europæiske Union. Det sidstnævnte ord kan — navnlig når det ses sammen med figurbestanddelen — lede tanken hen på det engelske ord »star«, der, da der er tale om et elementært engelsk ord, forstås af hovedparten af forbrugerne i Den Europæiske Union. De omhandlede varemærker er derfor begrebsmæssigt forskellige.«

- 58 Det bemærkes, at betydningen af ordene »asterix« og »starix« ikke kan anses for at ligne hinanden. For det første har ingen af ordene, som appelkammeret bemærkede, en almindelig betydning på de officielle sprog i Den Europæiske

Union. For det andet, selv om ordet »asterix« ligger tæt på ordet »astérisque« på fransk og »asterisk« på engelsk og dette udtryk betegner den lille stjerne, der almindeligvis anvendes i tekster ved henvisninger, bygger den af sagsøgeren anførte semantiske association ikke på et helhedsindtryk, men på en detaljeret undersøgelse, som gennemsnitsforbrugeren normalt ikke foretager. For det tredje vil forbrugeren lettere forbinde udtrykket »asterix« med tegneseriefiguren, der er kendt vidt og bredt i hele Den Europæiske Union. Denne konkrete gengivelse af en populær figur gør en begrebsmæssig forveksling i offentlighedens bevidsthed af ordet med mere eller mindre nærtstående ord usandsynlig.

- 59 Det følger heraf, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fastslog, at forskellene på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan mellem på den ene side figurmærket, der er sammensat af ordbestandsdelen »starix« ledsaget af meget specielle grafiske bestanddele, og på den anden side varemærket ASTERIX, var tilstrækkelige til at udelukke risikoen for forveksling hos den tilsigtede kundekreds, da en sådan risiko kumulativt forudsætter en tilstrækkelig høj grad af lighed mellem de pågældende varemærker og en tilstrækkelig høj grad af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker.
- 60 Det følger heraf, at appelkammerets vurdering, hvorefter det ældre varemærke er »meget særpræget i sig selv« og »kendt vidt og bredt på grund af den berømte franske tegneserie- og tegnefilmshelt« (punkt 29 i den anfægtede afgørelse), ligesom det af sagsøgeren hævdede om, at mærket er velkendt, ikke i den foreliggende sag har haft nogen betydning for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 61 En risiko for forveksling forudsætter, at tegnene og de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser er identiske eller ligner hinanden, og det forhold, at et varemærke er velkendt, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem tegnene eller mellem varerne og tjenesteydelserne er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling (jf. i den retning Canon-dommen, præmis 22 og

24). Da de omhandlede tegn i den foreliggende sag på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan på ingen måde kan anses for at være identiske eller for at ligne hinanden, kan det forhold, at det ældre varemærke er kendt vidt og bredt, eller at det er velkendt i Den Europæiske Union ikke påvirke helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

- 62 Herefter er en af de ufravigelige betingelser for at anvende artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke opfyldt. Det følger heraf, at appelkammeret med rette fastslog, at der ikke er risiko for forveksling af det ansøgte varemærke og det ældre varemærke.
- 63 Under disse omstændigheder bør anbringendet om tilsidesættelse af denne bestemmelse forkastes, idet det er uforholdsmæssigt at tage stilling til de argumenter, som sagsøgeren har fremført i forbindelse med dette anbringende, om den hævdede lighed mellem visse varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke og om, at det ældre varemærke skulle være velkendt. Sagsøgerens anmodning om vidneførelse med henblik på at bevise, at varemærket er velkendt, kan heller ikke imødekommes.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 64 Sagsøgeren har anført, at det ældre varemærke, der er velkendt, ligeledes er beskyttet mod udvanding i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

- 65 Ifølge sagsøgeren indgår det ældre varemærke i en varemærkefamilie, der omfatter de andre figurer i Asterix-serien, og som er beskyttet i 50 lande. I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at det ansøgte varemærke — da det kumulerer disse varemærkers mest kendte, typografiske, lydlig og begrebsmæssige bestanddele, nemlig det ældre varemærke ASTERIX, da det indeholder den sidste bestanddel »ix«, der er karakteristisk for denne varemærkefamilie, og da det kan betragtes som en kombination af ordene »Astérix« og »Obélix« — skader det ældre varemærkes særpræg.
- 66 Harmoniseringskontoret har, idet det har henvist til procesreglementets artikel 135, stk. 4, anført, at anbringendet ikke kan antages til realitetsbehandling, da sagsøgeren ikke har fremført det for Harmoniseringskontoret.

Rettens bemærkninger

- 67 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[h]vis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke [...] og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.
- 68 I den foreliggende sag er det ubestridt, at sagsøgeren ikke på noget tidspunkt for Harmoniseringskontoret har anmodet om en eventuel anvendelse af denne

bestemmelse, og at Harmoniseringskontoret derfor ikke har taget stilling hertil. Det bemærkes navnlig, at hvis sagsøgeren i sin indsigelse mod varemærkeansøgningen og for appelkammeret påberåbte sig sit ældre varemærkes renommé, så var det alene i forbindelse med anvendelsen af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), altså til støtte for, at der forelå en risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed.

- 69 Det skal endvidere for det første bemærkes, at Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74 i forordning nr. 40/94 »i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser [...] sig [...] til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger«.
- 70 For det andet bemærkes, at 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 dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 61, af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (Calandre), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 3.7.2003, sag T-129/01, José Alejandro mod KHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67). Ifølge artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten »kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse«. Denne bestemmelse skal læses i lyset af artikel 63, stk. 2, hvorefter »indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«, og på baggrund af artikel [229 EF] og artikel [230 EF] (jf. i den retning Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABYDRY), Sml. II, s. 2383, præmis 49-51, delvis ophævet af Domstolen, uden at den udtalte sig om dette spørgsmål, ved dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251). Rettens kontrol af lovligheden af Appelkammerets afgørelse skal således foretages med hensyn til retsspørgsmål,

der er blevet fremført for appelkammeret (jf. i den retning Rettens dom af 5.3.2003, sag T-194/01, Unilever mod KHIM, Sml. II, s. 383, præmis 16).

- 71 Som Harmoniseringskontoret med rette har bemærket, præciserer procesreglementets artikel 135, stk. 4, endvidere udtrykkeligt, at »der [...] i parternes processkrifter [ikke må] foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.«
- 72 Sagsøgeren kan derfor hverken gøre gældende, at appelkammeret har tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, eller at Retten skal træffe afgørelse vedrørende en begæring om en eventuel anvendelse af denne bestemmelse, der ikke blev fremsat i sagens administrative fase for Harmoniseringskontoret.
- 73 Anbringendet må derfor forkastes.

Sagens omkostninger

- 74 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

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

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

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. oktober 2003.

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand