

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

24. november 2005 *

I sag T-135/04,

GfK AG, Nürnberg (Tyskland), ved avocats U. Brückmann og R. Lange,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved T. Lorenzo Eichenberg, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

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

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, München (Tyskland),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. februar 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 327/2003-1) vedrørende en indsigelsessag rejst af indehaveren af et tysk figurmærke, der indeholder ordbestandsdelen »BUS« og en figur, der udgøres af tre sammenflettede trekanter, mod registreringen af ordmærket Online Bus som EF-varemærke for tjenesteydelser i klasse 35,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

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

justitssekretær: fuldmægtig C. Kristensen,

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

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. september 2004,

efter retsmødet den 8. juni 2005,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 15. november 1999 indgav sagsøgeren en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
- 2 Varemærket, der ønskes registreret, er ordmærket Online Bus.
- 3 Registreringen vedrører tjenesteydelser i klasse 35 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: »Udarbejdelse af statistikker inden for områderne handel, marketing, markedsanalyser og markedsundersøgelser; virksomhedsrådgivning, organisationsrådgivning, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, indsamling og formidling af nyheder vedrørende handel«.

- 4 Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 57/2000 den 17. juli 2000.
- 5 Den 6. oktober 2000 rejste selskabet BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke for alle de tjenesteydelser, der var omfattet af ansøgningen. Til støtte for indsigelsen påberåbte selskabet sig, at der var risiko for forveksling med det tyske varemærke, som det var indehaver af, og som var registreret den 12. september 1988 for bl.a. »virksomhedsrådgivning« i klasse 35, og som beskyttede det nedenfor gengivne figurmærke:



- 6 Da sagsøgeren har begæret fremlæggelse af bevis for brug af det ældre varemærke i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, har den anden part i sagen for Harmoniseringskontoret fremlagt bevis for brug af det nedenfor gengivne tegn:



- 7 Ved afgørelse af 25. februar 2003 tiltrådte Indsigelsesafdelingen indsigelsen.

- 8 Den 29. april 2003 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.
- 9 Ved afgørelse af 4. februar 2004 (sag R 327/2003-1), som blev meddelt sagsøgeren den 13. februar 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«), afviste Harmoniseringskontorets Første Appellkammer klagen. Appellkammeret var for det første af den opfattelse, at figurbestanddelen, der består af sammenflettede trekanter, og ordbestanddelen »bus« udgjorde de to særprægede bestanddele i det ældre varemærke. Brugen af tegnet, for hvilket der var ført bevis, har således ikke skadet det registrerede varemærkes særpræg. Appellkammeret fastslog dernæst, at de omtvistede varemærker frembød få ligheder i visuel henseende, men at de lignede hinanden i fonetisk henseende, hvilket begrundede, at der — henset til den høje grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser — forelå en risiko for forveksling i bevidstheden hos den berørte kundekreds i Tyskland.

Paternes påstande

- 10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Indsigelsen rejst af den anden part i sagen for Harmoniseringskontoret forkastes.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Rækkevidden af sagsøgerens påstande

12 Hvad angår den første påstand har sagsøgeren under retsmødet begrænset den således, at påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse kun vedrører tjenesteydelserne »markedsanalyser og markedsundersøgelser«, som selskabets varemærkeansøgning vedrører.

13 Denne anmodning skal fortolkes således, at sagsøgeren kun har nedlagt påstand om delvis annullation af den anfægtede afgørelse (jf. i denne retning dom af 5.3.2003, sag T-194/01, Unilever mod KHIM (ægformet tablet), Sml. II, s. 383, præmis 14). En sådan anmodning er ikke som sådan i strid med det forbud, der følger af artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, mod, at der for Retten foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret (jf. i denne retning Unilever-dommen, præmis 15). Sagsøgeren skal derfor anses for at have hævet sagen, for så vidt som selskabet havde påstået annullation af den anfægtede afgørelse for andre tjenesteydelser end »markedsanalyser og markedsundersøgelser«.

Formaliteten

- 14 Med den anden påstand har sagsøgeren i det væsentlige anmodet Retten om at pålægge Harmoniseringskontoret at forkaste indsigelsen mod registreringen af selskabets varemærke.
- 15 I denne forbindelse bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af dommen fra Fællesskabets retsinstanser. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens domme (Rettens dom af 21.4.2005, sag T-164/03, Ampafrance mod KHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Sml. II, s. 1401, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). Sagsøgerens anden påstand kan derfor ikke antages til realitetsbehandling.

Realiteten

- 16 Til støtte for sin påstand har sagsøgeren anført to anbringender. Det første vedrører tilsidesættelsen af artikel 15, stk. 2, litra a), og af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 15, stk. 2, litra a), og artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 17 Sagsøgeren har anført, at da det ældre varemærke ikke har været anvendt sådan som det er blevet registreret, burde indsigelsen have været forkastet på grundlag af artikel 43, stk. 2, andet punktum, i forordning nr. 40/94.
- 18 Den relevante bestemmelse med henblik på at bedømme, om der er gjort brug af det ansøgte tyske varemærke på en anden måde end den, der er registreret, er i det foreliggende tilfælde § 26, stk. 3, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk lov om varemærker, BGBl. 1994 I, s. 3082, og BGBl. 1995 I, s. 156, herefter »Markengesetz«), der i tysk ret gennemfører artikel 10, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1). Sagsøgeren har tillige påberåbt sig en dom af 13. april 2000, afsagt af Bundesgerichtshof (Tyskland) vedrørende fortolkningen af den nævnte bestemmelse i Markengesetz.
- 19 I det foreliggende tilfælde adskiller det anvendte tegns særprægede bestanddele sig fra dem i det registrerede varemærke.
- 20 For det første omfatter det anvendte tegn ikke ordbestandsdelen »Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.« Uden denne bestanddel forstår kundekredsen ikke indholdet af bestanddelen »bus«, som er en forkortelse for den tidligere indehaver af det ældre varemærke.

- 21 Dernæst er bestanddelen »bus« i det registrerede tegn skrevet med sorte bogstaver og placeret neden under figurbestanddelen, der består af tre sammenflettede trekanter, mens den i det anvendte tegn består af hvide bogstaver af en anden type, som er indført i sorte rektangler, der er placeret til venstre for den nævnte figurbestanddel. Herved skal der tages hensyn til den omstændighed, at den typografiske udformning af bestanddelen »bus« er beskyttet i sig selv, eftersom det ældre varemærke er et figurmærke. Indehaveren af varemærket har derfor ikke samme frihed til at anvende det i en anden form, som hvis det f.eks. drejede sig om et ordmærke.
- 22 Endelig er farven på figurbestanddelen, der består af tre sammenflettede trekanter, anderledes i det anvendte tegn, og dette tegn omfatter også yderligere en figurbestanddel, nemlig en sort firkant.
- 23 Alle disse forskelle ændrer det påberåbte varemærkes særpræg, således at kundekredsen ikke ligestiller det anvendte tegn med dette varemærke.
- 24 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at forordning nr. 40/94 ikke indeholder en udtrykkelig bestemmelse vedrørende anvendelsen af et nationalt varemærke på en anden måde end den, der er registreret, og som er påberåbt til støtte for indsigelsen. Artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 indeholder imidlertid en harmoniseret bestemmelse, der svarer til artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94. Denne harmoniserede bestemmelse bør derfor anvendes i forbindelse med anvendelsen af artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 eller i forbindelse med anvendelsen af den tilsvarende bestemmelse i direktiv 89/104. Anvendelsen af den nationale lovgivning er udelukket, idet EF-varemærkeordningen er en selvstændig ordning.
- 25 Det ældre varemærkes særpræg, der er påberåbt i det foreliggende tilfælde, er ikke ændret på nogen måde i dets anvendte form. Udelukkelsen af bestanddelen »Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.« er uden betydning, da denne bestanddel ikke blot i visuel henseende er af underordnet betydning, men

derudover udgør den en beskrivende henvisning. Udformningen af bestanddelen »bus« og af figurbestanddelen, der består af tre sammenflettede trekanter i en negativform, kan accepteres som en almindelig variant af den registrerede form, uden at det påvirker dens særpræg. Tilføjelsen af en sort firkant er uden betydning, da det drejer sig om en geometrisk grundfigur.

- 26 Endelig bør indehaveren af et varemærke, når henses til formålet med artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, have en vis handlefrihed i forbindelse med dets anvendelse for at kunne tilpasse udformningen af det beskyttede tegn til standarder for reklamegrafik eller til smagen i tiden.

Rettens bemærkninger

- 27 Artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen, er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet [...] Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen.«

- 28 Ifølge samme forordnings artikel 43, stk. 3, skal den nævnte bestemmelse anvendes på ældre nationale varemærker, idet brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.

- 29 I medfør af artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 betragtes det som brug af EF-varemærket, at det anvendes »i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«.
- 30 Da det varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen i det foreliggende tilfælde er et nationalt varemærke, skal genstanden for det første anbringende, hvorved sagsøgeren reelt har påstået, at appelkammeret har tilsidesat bestemmelserne i artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 43, stk. 3, i forordning nr. 40/94, først og fremmest fastlægges.
- 31 Dernæst skal det præciseres, at det følger af artikel 15, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at beviset for reel brug af et ældre nationalt varemærke eller et EF-varemærke, som ligger til grund for en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning, også omfatter beviset for brug af det ældre varemærke i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer dette mærkes særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret (jf. i denne retning Rettens dom af 9.7.2003, sag T-156/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Sml. II, s. 2789, præmis 44).
- 32 Følgelig er sagsøgerens henvisning til national ret ikke relevant.
- 33 På grundlag af disse betragtninger skal der tages stilling til, om den form, der er anvendt for det ældre varemærke, indeholder forskelle, som forandrer dets særpræg.

- 34 For det første bemærkes, at de to former af det ældre varemærke, nemlig den registrerede og den anvendte, omfatter ordbestanddelen »bus« og en figurbestanddel, der består af tre sammenflettede trekanter, hvis særpræg parterne ikke har bestridt.
- 35 Hvad angår udformningen af disse bestanddele i den anvendte form bemærkes, at hverken typografien i bestanddelen »bus« eller farverne i det ældre varemærke, hvid og sort, er særlig originale eller usædvanlige i nogen af de to former af det ældre varemærke. Variationen af dem kan derfor ikke påvirke dette varemærkes særpræg.
- 36 Hvad dernæst angår udtrykket »Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.« henvises til, at vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et sammensat varemærke har særpræg eller dominerende karakter, skal bygge på hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, samt til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkets opbygning (jf. i denne retning Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33-35).
- 37 I det foreliggende tilfælde er det omhandlede udtryk en lang ordbestanddel, som er skrevet med små typer og som optager en sekundær plads nederst i tegnet. Udtrykkets betydning (støtteforbund for erhvervsdrivende og selvstændige, registreret forening) henviser til de omhandlede tjenesteydelser. Henset til det beskrivende indhold af den omhandlede bestanddel samt til dens sekundære placering i udformningen af tegnet, er der grundlag for at antage, at den ikke har særpræg.

- 38 Denne konklusion ændres ikke af sagsøgerens argument, hvorefter fjernelsen af den omhandlede bestanddel indebærer, at betydningen af bestanddelen »bus«, som udgør en forkortelse for den tidligere indehaver af det ældre varemærke, går tabt. Det er ubestridt, at bestanddelen »bus« har særpræg i sig selv. Selv om den relevante kundekreds opdager, at den også kan udgøre en forkortelse, påvirkes dens særpræg ikke af, at det forklarende element fjernes.
- 39 Denne konklusion påvirkes heller ikke af det argument, som sagsøgeren har anført under retsmødet, hvorefter det omhandlede udtryk vedrører den tidligere indehaver af tegnet, og således individualiserer det ældre varemærke. Selv om det medgives, at den omhandlede bestanddel henviser til navnet på den tidligere indehaver af varemærket, er denne omstændighed uden betydning for vurderingen af det beskrivende indhold af denne bestanddel og vurderingen af dens plads i tegnets visuelle udformning, som i det foreliggende tilfælde gør det muligt at fastslå, at den savner særpræg.
- 40 Hvad endelig angår den sorte firkant i den anvendte form, som ikke findes i den registrerede form, hører den til de geometriske grundfigurer og savner følgelig særpræg. Denne konklusion påvirkes i øvrigt ikke af firkantens placering i den anvendte form.
- 41 Det følger heraf, at den anvendte form af det ældre varemærke ikke indeholder forskelle, som kan forandre dette varemærkes særpræg i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94. Det var således med rette, at appelkammeret fandt, at det var godtgjort, at der var gjort brug af indsigerens varemærke.
- 42 Det første anbringende må følgelig forkastes.

Om det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 43 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret med urette har fundet, at ordbestanddelen »bus«, der er fælles for begge tegn, var dominerende i det ældre varemærke, og at de omtvistede tegn lignede hinanden.
- 44 For det første indeholder det ældre varemærke andre bestanddele med særpræg, som er kendetegnende for helhedsindtrykket af det. Hvad bl.a. angår figurbestandsdelen i det ældre varemærke, så udgør den en gennemarbejdet grafisk figur med et stærkt særpræg. I visse tilfælde er det kun figurbestandsdelen i det ældre varemærke, der anvendes af den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret. Den har således en betydning, der i det mindste svarer til ordbestanddelen »bus«. Hvad angår bestanddelen »Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.« er den vigtig, for så vidt som den forklarer indholdet af forkortelsen »bus«.
- 45 For det andet kan ordbestanddelen »bus« ikke i sig selv være kendetegnende for det ældre varemærke som følge af dens svage særpræg i forhold til de omhandlede tjenesteydelser. Flere varemærker med ordbestanddelen »bus« er nemlig registreret i klasse 35 og på internettet anvendes ordet »bus« meget ofte sammen med ordet »marketing«.
- 46 Tegnene ligner således ikke hinanden. Det ældre varemærke er i visuel henseende kendetegnet ved figurbestandsdelen, som ikke findes i det ansøgte ordmærke. I

fonetisk henseende er det ansøgte ordmærke Online Bus betydeligt længere og adskiller sig derfor fra ordet »bus« i det ældre varemærke. Da bestanddelen »online« desuden er placeret i begyndelsen af ordmærket, bør der tillægges det større betydning i forbindelse med udtalen. I begrebsmæssig henseende bringer bestanddelen »bus« tanken hen på et offentligt transportmiddel, mens tegnet Online Bus henviser til IT-området. Begreberne i de omtvistede tegn er således også forskellige.

- 47 Heroverfor har Harmoniseringskontoret under påberåbelse af MATRATZEN-dommen (præmis 33 og 34) gjort gældende, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder, kan være domineret af en enkelt bestanddel. Sammenfaldet mellem den dominerende bestanddel fører til lighed mellem de omtvistede tegn.
- 48 Hvad angår den fonetiske sammenligning af de omtvistede tegn, har appelkammeret med rette medgivet, at de i høj grad lignede hinanden, idet ordbestanddelen »bus« var dominerende for dem begge to.
- 49 Sagsøgerens argument, der skal godtgøre, at elementet »bus« har et svagt særpræg, er for første gang fremført for appelkammeret, hvilket ikke er rettidigt i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
- 50 Desuden er argumentet ikke tilstrækkeligt underbygget i stævningen. Fortegnelsen over registrerede varemærker, der indeholder bestanddelen »bus«, udgør i denne forbindelse ikke et tilstrækkeligt bevis, idet svækkelsen af et særpræg kun kan ske som følge af anvendte varemærker. Internetsøgningen efter anvendelsen af ordene »bus« sammen med »marketing« udgør ikke et sådant bevis, først og fremmest fordi de omhandlede tjenesteydelser kun vedrører marketing for en begrænset del.

Dernæst giver denne søgning heller ikke mulighed for at vurdere, om bestanddelen »bus« anvendes på internettet med henblik på at adskille de omhandlede tjenesteydelser. Endelig omfatter søgningen bussektoren, som ikke berøres i det foreliggende tilfælde, og den er ikke begrænset til Tyskland, som udgør det relevante område.

- 51 De omtvistede tegn ligner også hinanden i visuel og begrebsmæssig henseende.
- 52 Med hensyn til den visuelle sammenligning er det ældre varemærke ikke visuelt kendetegnet ved sin figurbestanddel. Kundekredsen hæfter sig sædvanligvis ved ordbestanddelene i sammensatte varemærker. I det foreliggende tilfælde kan figurbestanden i det højeste tillægges en tilsvarende værdi som den dominerende ordbestanddel »bus«.
- 53 Hvad angår den begrebsmæssige lighed udgør ordet »bus« i begge tegn en almindelig forkortelse i Tyskland for en turbus eller en omnibus. I lighed med Rettens dom af 30. juni 2004, sag T-186/02, BMI Bertollo mod KHIM — Diesel (DIESELIT), Sml. II, s. 1887, præmis 58, og af 13. juli 2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 36, foreligger der i denne forbindelse en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn.

Rettens bemærkninger

- 54 Det fremgår af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at et varemærke er udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det

område, hvor et 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.

- 55 Ifølge fast 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. 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 (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).
- 56 I den foreliggende sag har parterne hverken bestridt appelkammerets definition af den relevante kundekreds eller konstateringen af, at der er en høj grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser (den anfægtede afgørelses punkt 25 og 26). Sagsøgeren har derimod anført, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden, og at der ikke er risiko for forveksling mellem dem. Prøvelsen af det her omhandlede anbringende skal derfor begrænses til disse to aspekter.
- 57 Ifølge fast retspraksis skal en helhedsvurdering 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 (jf. analogt for så vidt angår fortolkningen af direktiv 89/104, Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25).

- 58 I det foreliggende tilfælde bemærkes, at en af bestanddelene i de omtvistede tegn, nemlig ordbestanddelen »bus«, er identisk.
- 59 Det skal i denne forbindelse påpeges, at den omstændighed, at en bestanddel i de omhandlede tegn er identisk, kun gør det muligt at konkludere, at de ligner hinanden, hvis denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som hvert af disse tegn fremkalder, således at alle de andre bestanddele er uden betydning i denne henseende (MATRATZEN-dommen, præmis 33).
- 60 Appellkammeret har anført (den anfægtede afgørelses punkt 22), at bestanddelen »bus« udgør det dominerende element i det ansøgte varemærke, og et af de dominerende elementer i det ældre varemærke.
- 61 Sagsøgeren har anført, at ordbestanddelen »bus« har et svagt særpræg i forhold til de omhandlede tjenesteydelser, og at den derfor ikke i sig selv kan kendetegne de omtvistede tegn.
- 62 Sagsøgeren har herved dels støttet sig på den faktiske omstændighed, der blev anført for første gang under retsmødet, og hvorefter udtrykket »bus« betegner en bestemt slags undersøgelse, der anvendes i forbindelse med markedsundersøgelser.
- 63 Denne omstændighed, der ikke tidligere er blevet fremført for en af instanserne ved Harmoniseringskontoret, kan Retten ikke tage i betragtning. Det fremgår nemlig af

artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94, hvorefter Harmoniseringskontoret i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter, og de af parterne fremsatte anmodninger, at kontoret ikke er forpligtet til ex officio at tage hensyn til faktiske omstændigheder, der ikke er blevet fremført af parterne (Rettens dom af 15.2.2005, sag T-296/02, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), Sml. II, s. 563, præmis 31). Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret ikke kan kritiseres for at have handlet ulovligt for så vidt angår faktiske omstændigheder, der ikke er blevet forelagt for det.

- 64 Dernæst har sagsøgeren påberåbt sig resultatet af søgninger foretaget på internettet, samt på varemærkedatabasen Cedelex. Harmoniseringskontoret har heroverfor anført, at disse beviser, der for første gang blev fremført for appelkammeret, ikke var rettidige.
- 65 I denne forbindelse henvises til, at det følger af retspraksis, at appelkamrene — alene med forbehold for artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 — kan 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 (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 26). Det følger heraf, at de omhandlede beviser kan tillades i sagen.
- 66 De af sagsøgeren fremlagte søgningsresultater er imidlertid ikke tilstrækkelige til at godtgøre, at særpræget af udtrykket »bus« er svækket i forhold til de pågældende tjenesteydelser.
- 67 Hvad angår fortegnelsen over resultater opnået ved hjælp af søgemaskinen Google, hvorefter udtrykket »bus« meget ofte forekommer på internettet i forbindelse med

udtrykket »marketing«, bemærkes, at en sådan søgning, der er defineret ud fra meget generelle kriterier, ikke er tilstrækkelig til at påvise, at der skabes en forbindelse mellem disse to udtryk i den relevante kundekreds' bevidsthed. Det fremgår nemlig ikke af undersøgelsen, om udtrykket »bus« anvendes på det relevante område med henblik på at adskille de omhandlede tjenesteydelser.

- 68 Med hensyn til den undersøgelse, der blev foretaget i databasen Cedex, er den omstændighed, at flere varemærker vedrørende klasse 35 indeholder bestanddelen »bus«, ikke tilstrækkelig til at fastslå, at denne bestanddel har fået et svagt særpræg som følge af hyppig brug inden for det pågældende område. For det første giver den omhandlede undersøgelse ingen oplysning om, hvilke varemærker der faktisk anvendes i forhold til de omhandlede tjenesteydelser. For det andet omfatter undersøgelsen flere varemærker, hvori ordet »bus« anvendes beskrivende af offentlige transportvirksomheder.
- 69 Den anden ordbestanddel i det ældre varemærke, »Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.«, har i øvrigt intet særpræg og er derfor uden betydning i helhedsindtrykket af varemærket (jf. præmis 37-39 ovenfor).
- 70 Ordbestanddelen »online« i det ansøgte varemærke kan ikke opfattes som det særprægede element. Det drejer sig nemlig om et velkendt udtryk, som er forbundet med kommunikation på internettet. For så vidt som denne kommunikationsform kan benyttes til erlæggelse af de omhandlede tjenesteydelser, er dette udtryk beskrivende. Det følger imidlertid af fast retspraksis, at kundekredsen i almindelighed ikke opfatter en beskrivende bestanddel, der udgør en del af et sammensat mærke, som den særprægede og dominerende bestanddel af det helhedsindtryk, som varemærket fremkalder (jf. Rettens dom af 6.10.2004, forenede sager T-117/03 — T-119/03 og T-171/03, New Look mod KHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection), Sml. II, s. 3471, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

- 71 Det følger heraf, at appelkammeret lovligt har kunnet fastslå, at bestanddelen »bus« udgjorde den dominerende ordbestanddel i hvert af de to omtvistede tegn.
- 72 I lyset af disse betragtninger skal der foretages en sammenligning af de omtvistede tegn.
- 73 For så vidt angår den visuelle sammenligning bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fandt, at det ældre varemærke var kendetegnet ved såvel ordbestandsdelen »bus« som ved figurbestandsdelen, der er sammensat af tre sammenflettede trekanter. Denne vurdering bliver ikke i modsagt af sagsøgerens argument, hvorefter figurbestandsdelen i det ældre varemærke har et særpræg, der mindst svarer til særpræget hos bestanddelen »bus«.
- 74 Selv om der er korrekt, at de omtvistede tegn udviser en visuel forskel, der skal tages i betragtning i forbindelse med en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, ændrer denne forskel ikke den visuelle lighed, der skabes ved identiteten af bestanddelen »bus«, som udgør den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke og — i visuel henseende — en af de dominerende bestanddele i det ældre varemærke.
- 75 Med hensyn til den fonetiske sammenligning skal det fastslås, at de to omtvistede tegn — i betragtning af, at deres eneste dominerende ordbestanddel, »bus«, er identisk — har en stærk fonetisk lighed.

- 76 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning bemærkes, at appelkammeret med rette fastslog, at en begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn ikke var mulig.
- 77 Selv om sagsøgeren har anført, at tegnet Online Bus henviser til IT-området bemærkes, at denne henvisning er knyttet til bestanddelen »online« i det ansøgte varemærke. Da denne bestanddel ikke har fornødent særpræg inden for det ansøgte varemærke, kan den ikke fastlægge dets begrebsmæssige betydning.
- 78 Sagsøgerens argument, hvorefter det ældre varemærke henviser til busbegrebet, og uden at der er behov for at tage stilling til Harmoniseringskontorets argument, hvorefter en sådan henvisning kendetegner begge de omtvistede tegn, kan således ikke tiltrædes. Det er ubestridt, at de pågældende tjenesteydelser ikke har nogen forbindelse til offentlig transport. Det er ganske vist rigtigt, at en begrebsmæssig analyse af et tegn ikke påvirkes af den omstændighed, at betydningen af dette tegn ikke er forbundet med de pågældende tjenesteydelser, men denne betydning skal ikke desto mindre være klar, således at den relevante kundekreds uden videre kan forstå den (jf. i denne retning 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). I betragtning af arten af de omhandlede tjenesteydelser vil den relevante kundekreds ikke uden videre i det foreliggende tilfælde forbinde bestanddelen »bus« med et offentligt transportmiddel.
- 79 Med hensyn til helhedsvurderingen af de omtvistede tegn bemærkes endelig, at det ikke kan udelukkes, at alene den fonetiske lighed mellem de to varemærker kan skabe en risiko for forveksling (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 28, og Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 42).

80 I lyset af de ovennævnte betragtninger, herunder navnlig den høje grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og den stærke fonetiske lighed mellem de omtvistede varemærker, bemærkes, at den eneste visuelle forskel mellem disse varemærker, der udgøres af figurbestanddelen i det ældre varemærke, ikke kan udelukke, at der i det foreliggende tilfælde er en risiko for forveksling. Den pågældende forbruger, der konfronteres med de omhandlede varemærker, vil nemlig især huske ordbestanddelen »bus«, som findes i begge varemærker og som er dominerende i udtalen af dem. Appellammeret har derfor med rette fastslået, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

81 Det andet anbringende kan således ikke tiltrædes.

82 Det følger heraf, at søgsmålet må forkastes i sin helhed.

Sagens omkostninger

83 Ifølge 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 tilpligtes 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.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. november 2005.

E. Coulon

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand