

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

18. februar 2004 *

I sag T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, Marseille (Frankrig), ved avocat K. Manhaeve og med valgt
adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

• Processprog: fransk.

støttet af

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), Madrid (Spanien), ved avocat I. Valdelomar,

intervenient,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. oktober 2002 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 542/2001-4) i en indsigelsessag mellem Jean-Pierre Koubis og Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og M. Vilaras,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

efter den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 20. november 2003,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 13. maj 1999 indgav sagsøgeren en EF-varemærkansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket CONFORFLEX.

3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 20 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 blevet beskrevet på følgende måde: »sengemøbler«.

4 Ansøgningen om EF-varemærket blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 93/99 af 22. november 1999.

- 5 Den 21. februar 2000 rejste Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (herefter »intervenienten«) indsigelse mod registreringen af dette EF-varemærke i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen blev begrundet med, at der, jf. artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og fire ældre varemærker, som intervenienten er indehaver af.
- 6 I afgørelsen af 23. marts 2001 fastslog indsigelsesafdelingen for det første, at det ikke var godtgjort, at der reelt var gjort brug af to af de fire ældre varemærker og den tog derfor kun hensyn til følgende to varemærker:

— det figurmærke der er gengivet nedenfor og registreret i Spanien under nr. 1 951 681



— det figurmærke der er gengivet nedenfor og registreret i Spanien under nr. 2 147 672



7 De varer, for hvilke de ældre varemærker er registreret, henhører under klasse 20 i Nice-arrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Senge, madrasser og hovedpuder bestående af uld, kradsuld og halm, hestehår og tilsvarende materialer, blandede madrasser med springfjedre, hovedpuder og madrasser af gummi, skum og alle former for polyorithanskum; vugger, divaner, stråmadrasser med træ og fjedre bestående i en jernkonstruktion; køjesenge, natborde, vugger, camping- og strandmøbler, alle former for møbler, herunder metalmøbler, møbler, der kan foldes ud, skriveborde, madrasser med fjedre af metal og rør, luftmadrasser til ikke-medicinsk brug, madrasser og madrasser med fjedre til senge, sengerammer (af træ); sengeudstyr med undtagelse af sengetæpper; sengemøbler (ikke metalliske), sengehjul, ikke metalliske; madrasser med fjedre til senge, hospitalssenge, hydrostatisk senge til ikke-medicinsk brug, møbler, spejle, billedrammer, varer, der ikke er omfattet af andre klasser, bestående af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsprodukter af de nævnte materialer eller af plastic«.

8 Indsigelsesafdelingen afviste derefter indsigelsen med den begrundelse, at de omhandlede varemærker ikke lignede hinanden, og at der derfor ikke var nogen risiko for, at de blev forvekslet.

9 Den 18. maj 2001 indgav intervenienten en klage i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 med henblik på at få indsigelsesafdelingens afgørelse annulleret.

10 Ved afgørelse af 16. oktober 2002 (herefter den »anfægtede afgørelse«), meddelt sagsøgeren den 7. november 2002, gav Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret intervenienten medhold i klagen og annullerede følgelig indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog ansøgningen om EF-varemærket. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at alle de omhandlede tegn indeholder en henvisning til fleksibiliteten, og at de begrebsmæssigt har store lighedspunkter, som ikke var blevet undersøgt af indsigelsesafdelingen. Appellkammeret har

herudover ligeledes fastslået, at sagsøgeren, selv om udtrykket »flex« indeholder en henvisning, ikke har godtgjort, at andre virksomheder på det spanske marked ofte anvender det til at betegne sengemøbler. Under disse omstændigheder, og når der ligeledes tages hensyn til, at de omhandlede varer er identiske, har appelkammeret fastslået, at der er risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. januar 2003 har sagsøgeren anlagt denne sag.

- 12 Sagsøgeren og Harmoniseringskontoret har indleveret deres svarskrifter til Rettens Justitskontor henholdsvis den 16. april 2003 og den 12. maj 2003.

- 13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale alle sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Varemærkeansøgningen afslås.

— Sagens omkostninger fordeles på en for intervenienten gunstig måde.

Retlige bemærkninger

16 Sagsøgeren har i det væsentlige fremført et eneste anbringende, nemlig at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

- 17 Sagsøgeren har med henvisning til Domstolens dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191), indledningsvis anført, at der ved vurderingen af, om der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder navnlig den fonetiske, visuelle eller begrebsmæssige lighed mellem de omhandlede varemærker, samt varemærkernes særpræg.

- 18 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at de omhandlede tegn ikke ligner hinanden.

- 19 Den sagsøgende virksomhed har vedrørende den visuelle lighed anført, at de ældre varemærker består af en eller flere figurer samt et ord, hvorimod det ansøgte varemærke udelukkende er et ordmærke, hvor udtrykket »flex« end ikke er særlig fremhævet.

- 20 Virksomheden har vedrørende den fonetiske lighed anført, at den omstændighed, at en enkelt stavelse af det ældre varemærke er identisk med tredje stavelse i det ansøgte EF-varemærke, er utilstrækkeligt til, at de omhandlede varemærker kan anses for at have fonetiske ligheder. Virksomheden har gjort gældende, at forbrugerne generelt set, og således som det blev anført af et appelkammer i en indsigelsessag vedrørende varemærkerne INCEL og LINZEL (Vertex Pharmaceuticals Inc. mod Almirall-Prodespharma SA, afgørelse R 793/2001-2 af 16. oktober 2002), i højere grad lægger mærke til, hvordan et varemærke begynder, end til, hvordan det slutter. Virksomheden har desuden anført, at det, når det ansøgte ordmærke udtales på spansk, er den første stavelse, der bliver den fremtrædende, idet der på spansk lægges et langt større tryk på første stavelse end på anden og tredje stavelse i et ord.

- 21 Hvad angår den begrebsmæssige lighed er de ældre varemærker både baseret på svanesymbolet og på henvisningen til begrebet fleksibilitet, hvorimod det ansøgte varemærke består i en »perspektivering« af begreberne komfort og fleksibilitet, men med vægten lagt på komforten, som der henvises til i varemærkets første stavelse.
- 22 Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at appelkammeret kun havde kunnet fastslå en lighed med hensyn til udtrykket »flex«, der er fælles for de to omhandlede mærker, og som appelkammeret anså for at være den dominerende bestanddel af de ældre varemærker. For det tilfælde, at det antages, at sidstnævnte er korrekt, har sagsøgeren anført, at denne dominerende bestanddel bør have et særpræg for at kunne have indvirkning på vurderingen af risikoen for forveksling. Der er i henhold til SABEL-dommen øget risiko for forveksling, jo større det ældre mærkes særpræg er.
- 23 Med henvisning til Domstolens dom af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (sag C-342/97, Sml. I, s. 3819), har sagsøgeren anført, at der ved afgørelsen af, om et varemærke har fået fornødent særpræg, skal tages hensyn til alle relevante elementer og bl.a. mærkets egentlige beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.
- 24 Udtrykket »flex« indeholder en klar og umiddelbar henvisning til begrebet eller kvaliteten fleksibilitet. Det er desuden roden af de spanske ord »flexibilidad« eller »flexible« og er som sådan det korteste udtryk, hvormed denne egenskab kan fremhæves.
- 25 Sagsøgeren har gjort gældende, at da fleksibilitet er en afgørende kvalitet ved alle varer inden for sengeudstyr, er der utallige EF-varemærker, internationale eller simpelt hen spanske varemærker, der anvender udtrykket »flex« for at betegne denne varetype.

- 26 Udtrykket »flex«, der fremhæver fleksibiliteten som en kvalitet, er således almindeligt anvendt, idet det indgår i adskillige varemærker. Sagsøgeren har anført, at en almindeligt anvendt bestanddel ikke kan give et ældre varemærke særpræg, selv om der er tale om en dominerende bestanddel. Virksomheden har understreget, at det ikke med rette kan fastslås, at der er en risiko for forveksling mellem to varemærker, når ligheden mellem varemærkerne kun skyldes, at de har en almindeligt forekommende bestanddel til fælles. Sagsøgeren har endelig anført, at der, da appelkammeret kun har kunnet fastslå en lighed mellem varemærkerne for så vidt angår ordmærket »flex«, der forekommer i begge varemærker og er et almindeligt udtryk, der anvendes som betegnelse for sengeudstyr, ikke består nogen risiko for forveksling mellem de ældre varemærker og det ansøgte varemærke.
- 27 Som det tredje og sidste punkt har sagsøgeren anført, at der i den anfægtede afgørelse ikke rejses tvivl om indsigelsesafdelingens konstatering af, at intervenienten ikke har fremlagt nogen beviser vedrørende de ældre varemærkers renommé, og har fastslået, at de nævnte varemærker er blevet overdraget til det spanske selskab Flex Equipos De Descanso, SA, som således er den nuværende indehaver af varemærkerne.
- 28 Harmoniseringskontoret har med henvisning til konklusionen i Rettens dom af 12. december 2002, eCopy mod KHIM (ECOPY) (sag T-247/01, Sml. II, s. 5301), gjort gældende, at retten ikke kan inddrage de nye sagsakter, som sagsøgeren har fremlagt for Retten for at dokumentere, at udtrykket »flex« ikke har fornødent særpræg. Desuden er disse sagsakter, selv om det antages, at de kan inddrages af Retten, ikke tilstrækkeligt bevis for, at udtrykket »flex« ved indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket på det spanske marked blev anvendt af andre virksomheder i relation til møbler og især sengemøbler, og at forbrugerne følgelig slet ikke ville anse varemærket for at have noget særpræg.
- 29 Harmoniseringskontoret har ligeledes anført, at appelkammeret — når henses til arten af de omhandlede varer og lighederne mellem de omhandlede tegn — med

rette fastslog, at der er en risiko for forveksling, herunder en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem mærkerne (associationsrisiko) på det område, hvor de ældre varemærker er beskyttet, dvs. i Spanien.

- 30 Intervenienten har indledningsvis anmodet Retten om ikke at inddrage de til stævningen vedlagte dokumenter, der skulle dokumentere, at udtrykket »flex« ikke har noget særpræg, da de nævnte dokumenter blev fremlagt for første gang for Retten, som ikke har til opgave at påbegynde en ny indsigelsessag. Intervenienten har desuden anført, at ordmærket »flex« i sig selv klart har et særpræg.
- 31 Intervenienten har gjort gældende, at de omhandlede tegn skal anses for at ligne hinanden, da de to ordbestanddele, der er fælles for de to tegn, og som klart har særpræg, nemlig udtrykket »flex« er fuldstændig identiske såvel visuelt og fonetisk som begrebsmæssigt. Risikoen for forveksling forøges, fordi tegnene ikke har noget betydningsindhold, og fordi de ældre varemærker er velkendte i Spanien, jf. de sagsakter, der er vedlagt intervenientens svarskrift.
- 32 Endelig indebærer den i forordning nr. 40/94 omhandlede associeringsrisiko med de ældre varemærker, at det ifølge intervenienten kan fastslås, at der kan foreligge en risiko for forveksling i de tilfælde, hvor offentligheden måske ikke nødvendigvis forveksler de to varemærker, men kun varemærkernes hovedbestanddele. Der består således en associeringsrisiko, når offentligheden opfatter de bestanddele, som to tegn har til fælles, som en henvisning til ejeren af det ældste varemærke. Intervenienten har anført, at offentligheden vil være tilbøjelig til at tro, at den bestanddel, der er tilføjet den væsentligste bestanddel — som tegnene har til fælles — har til formål at differentiere en vare fra den vareserie, som identificeres af nævnte hovedbestanddel, og at alle varerne kommer fra det samme selskab. I den foreliggende sag forledes offentligheden til at opfatte CONFORFLEX som et andet varemærke, der hidrører fra det selskab, som markedsfører de varer, der identificeres af varemærket FLEX.

Rettens bemærkninger

Indledende bemærkninger

- 33 Sagsøgeren har såvel i stævningen som under retsmødet anført, at intervenienten ikke længere er indehaver af de ældre varemærker, der skulle være overdraget til et andet spansk selskab. Hertil bemærkes ikke blot, at dette udsagn ikke er underbygget af nogen sagsakter og ikke er bekræftet af Harmoniseringskontoret, som ikke er blevet underrettet om, at de ældre varemærker skulle være blevet overdraget, men også, at intervenienten har betegnet sig selv som indehaver af nævnte mærker i svarskriftet, og at selskabets navn udtrykkeligt fremgår af den anfægtede afgørelse. Under disse omstændigheder, og når henses til ordlyden af artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement, bør selskabet Fabricas Lucia Antonio Betere anses for intervenient i denne sag.

Anmodningen om, at registreringen af det ansøgte varemærke afslås

- 34 Med den anden påstand har intervenienten i det væsentlige anmodet Retten om at pålægge Harmoniseringskontoret at afslå registreringen af det ansøgte varemærke.
- 35 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Fællesskabets retsinstansers afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler kontoret at drage konsekvenserne af den af Retten afsagte doms konklusion og præmisser. Intervenientens anden påstand må følgelig afvises (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12).

Påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse

- 36 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket fra registrering, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. Ved ældre varemærker forstås endvidere i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 varemærker registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-waremærkeansøgningen.
- 37 Det skal fremhæves, at der ved vurderingen af, om der i offentlighedens bevidsthed består en risiko for forveksling, som er betingelsen for, at førnævnte artikel finder anvendelse, og som defineres som 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 (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, 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), foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og Fifties-dommen, præmis 26).
- 38 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og Fifties-dommen, præmis 27).

- 39 Det spiller desuden en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan forbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. I den foreliggende sag, hvor arten af de omhandlede varer, nemlig sengeudstyr, er almindelige forbrugsgoder, og hvor de ældre varemærker er registreret og beskyttet i Spanien, er den berørte kundekreds, i forhold til hvilken der skal foretages en undersøgelse af risikoen for forveksling, den pågældende medlemsstats gennemsnitsforbruger. Gennemsnitsforbrugeren, der anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, og Fifties-dommen, præmis 28). Der må i øvrigt 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 har i erindringen af dem, og at hans opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26, og Fifties-dommen, præmis 28).
- 40 På grundlag af de foregående betragtninger skal der foretages en sammenligning mellem på den ene side de omhandlede varer og på den anden side de omtvistede tegn.
- 41 Hvad for det første angår sammenligningen af varerne bemærkes, at de varer, der er omhandlet af det ansøgte varemærke, dvs. »sengemøbler«, der henhører under klasse 20, er en del af den meget stor kategori af varer, der er omfattet af de ældre varemærker, og henhører under den samme klasse. Sidstnævnte varegruppe omfatter alle former for møbler, herunder sengeudstyr.
- 42 Det må derfor i lighed med appelkammerets afgørelse (den anfægtede afgørelses punkt 14) fastslås, at de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og de varer, der er dækket af de ældre varemærker, er identiske. Det bemærkes endvidere, at sagsøgeren ikke i stævningen har bestridt appelkammerets konstatering heraf.

- 43 Det bemærkes for det andet, at for så vidt angår sammenligningen af tegnene følger det af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i forhold til de pågældende varemærkers visuelle, lydlig eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25).
- 44 I den anfægtede afgørelse understregede appelkammeret, at ordbestanddelen i de ældre varemærker er dominerende (punkt 13), og fandt, at de omtvistede tegn begrebsmæssigt har store lighedspunkter, der opvejer de visuelle og fonetiske forskelle, som er nævnt i indsigelsesafdelings afgørelse (punkt 19).
- 45 Det bemærkes herved, at udtrykket »flex« i det foreliggende tilfælde faktisk fremtræder som den dominerende bestanddel af det helhedsindtryk, som de ældre varemærker giver. Det er tydeligt, at ordbestanddelen, der er den del, der i særlig grad kendetegner et varemærke i den relevante kundekreds' bevidsthed, dominerer figurdelen, der for varemærket registreret under nr. 1 951 681 er ligegyldig og nærmest uden betydning. Det bemærkes endvidere, at gennemsnitsforbrugeren i erindringen kun har et ufuldstændigt billede af varemærket, hvilket styrker vægtningen af de bestanddele, der er særligt tydelige og lette at forstå, som udtrykket »flex« i denne sag, hvilket er roden af de spanske ord »flexibilidad« og »flexible«.
- 46 Det fremgår af en sammenligning mellem det dominerende ordelement i de ældre varemærker og det ansøgte ordmærke, at der er en vis visuel lighed mellem dem (Fifties-dommen, præmis 37). Forskellen, der er frembragt ved tilføjelsen af ordet »confor« i det ansøgte varemærke, er nemlig ikke tilstrækkelig vigtig til helt at fjerne den lighed, der er skabt ved sammenfaldet af den væsentlige del, dvs. ordet »flex«. Ikke desto mindre bevirker figurbestanddelene i de ældre varemærker, selv om de ikke er så vigtige, at der er en forskel mellem de omtvistede tegn, når de vurderes som en visuel helhed.

- 47 Hvad angår den fonetiske sammenligning udviser de omtvistede tegn, når henses til ovennævnte betragtninger vedrørende sammenfaldet mellem det dominerende element i de ældre varemærker og det ansøgte varemærke, en vis fonetisk lighed. Tilføjelsen af udtrykket »confor« til »flex« indebærer imidlertid at helhedsindtrykket af de omtvistede tegn bliver forskelligt.
- 48 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning bemærkes, at den ordbestanddel, som de omtvistede tegn har til fælles, nemlig udtrykket »flex« er roden af de spanske ord »flexibilidad« og »flexible«. Heraf fremgår således, at tegnene har det samme semantiske indhold i den forstand, at de over for de spanske forbrugere giver et klart signal om fleksibilitet. Når ordet »confor« i det ansøgte varemærke tilføjes udtrykket »flex«, fuldender og styrker det blot nævnte begreb. Som det med rette er understreget af Harmoniseringskontoret, refererer ordbestanddelen »confor« nemlig klart til begrebet komfort, hvilket på området for sengeudstyr forbindes med begrebet fleksibilitet. Efter denne konstatering kan det fastslås, at der begrebsmæssigt er stor lighed mellem de omhandlede tegn.
- 49 Det følger af ovennævnte betragtninger, at de varer, der er omfattet af de omhandlede tegn, er identiske, og at der begrebsmæssigt er stor lighed mellem tegnene.
- 50 Det bemærkes på dette sted, at sagsøgeren og intervenienten i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling i deres skriftlige indlæg har rejst spørgsmålet om betydningen af de ældre varemærkers særpræg, idet de begge har henvist til SABEL-dommen. Det følger nemlig af denne dom, samt af Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen og Canon-dommen, at det ældre varemærkes særpræg, der er forbundet med de kvaliteter, som er indbygget i varemærket, eller med varemærkets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde en risiko for forveksling (Canon-

dommen, præmis 18 og 24, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 20). Domstolen har desuden fastslået, at da der er større risiko for forveksling, jo større det ældre mærkes særpræg er (jf. SABEL-dommen, præmis 24), tilkommer der de varemærker, som har et stort særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg er mindre (jf. Canon-dommen, præmis 18, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 20).

- 51 I den foreliggende sag har sagsøgeren gjort gældende, at den omstændighed, at der på det spanske marked på samme tid er registreret utallige nationale varemærker og EF-varemærker for sengeudstyr, som indeholder udtrykket »flex«, viser, at der er tale om et almindeligt udtryk, som således ikke kan fungere som handelsmæssig oprindelsesbetegnelse. Da ligheden mellem de omhandlede tegn er begrænset til, at de har en almindelig bestanddel til fælles, kan der ikke være en risiko for forveksling mellem tegnene. Intervenienten har for sit vedkommende anført, at de ældre varemærker har et godt renommé i Spanien.
- 52 Sagsøgeren har som dokumentation for sine påstande fremsendt en række sagsakter, der giver en oversigt over de spanske registreringer og EF-registreringer for visse sengeartikler, som indeholder udtrykket »flex«. Det er imidlertid ubestridt, at disse sagsakter først er kommet ind i sagen, da de blev fremlagt for Retten, og at de derfor skal lades ude af betragtning under retsforhandlingerne, uden at det er nødvendigt at undersøge deres bevismæssige værdi (jf. i denne retning Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 46, ECOPY-dommen, præmis 45-48, og dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Sml. II, s. 411, præmis 62). Det samme gør sig gældende, for så vidt angår de sagsakter, som intervenienten først har fremlagt for Retten som dokumentation for sine varemærkers renommé i Spanien. Under disse omstændigheder må både sagsøgerens argumentation om, at den ordbestanddel, som de to omhandlede tegn har tilfælles, er et almindeligt udtryk, og intervenientens argumentation om de ældre varemærkers renommé, afvises.

- 53 I den sidste del af sin argumentation vedrørende graden af de ældre varemærkers særpræg har sagsøgeren henvist til Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen (præmis 22 og 23) og ligeledes gjort gældende, at udtrykket »flex« er en beskrivelse af en væsentlig egenskab ved alt sengeudstyr, nemlig fleksibiliteten, og at det derfor ikke kan anses for at have særpræg.
- 54 Som svar på det af sagsøgeren anførte argument, har appelkammeret gjort gældende, at skønt der i udtrykket »flex« ligger en henvisning, har myndighederne i en medlemsstat gyldigt registreret de ældre varemærker, hvor udtrykket optræder sammen med en figur, og at de derfor har fået enerettigheder, der kan gøres gældende over for tredjemand (den anfægtede afgørelse, punkt 17).
- 55 Bortset fra, at det må anerkendes, at udtrykket »flex« har karakter af en henvisning, forekommer nævnte begrundelse at være helt uden betydning. Det følger af såvel artikel 8 i forordning nr. 40/94 som af Domstolens retspraksis — hvorefter beskyttelsen af et »registreret« varemærke afhænger af, at der er en risiko for forveksling (Canon-dommen, præmis 18) — at en forudgående national registrering indebærer, at indehaveren i givet fald kan rejse indsigelse mod en ansøgning om registrering af et tegn, der kan medføre en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, men at denne ikke selv har indflydelse på vurderingen af, om der er en sådan risiko. Det præciseres herved, at hensigten med prøvelsen ikke er at drage den nationale registrering af de ældre varemærker i tvivl, men udelukkende at fastslå, om varemærkerne har et stærkt eller et svagt særpræg.
- 56 Udtrykket »flex« kan ganske rigtigt af den berørte kundekreds anses for en henvisning til en egenskab ved de omhandlede varer, nemlig fleksibiliteten, men dette indebærer ikke, at de ældre varemærker af den grund får et stærkt særpræg, hvilket Harmoniseringskontoret har anerkendt under retsmødet.

- 57 Den fejlagtige vurdering, som appelkammeret har anlagt i den anfægtede afgørelses punkt 17, er imidlertid uden betydning for afgørelsen af tvisten, idet konklusionen om, at der består en risiko for forveksling, alligevel er velbegrundet (jf. i denne retning Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, *Mystery Drinks/KHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, Sml. II, s. 43, præmis 36).
- 58 Det bemærkes, at identiteten mellem de varer, der er omfattet af de omtvistede tegn, sammenholdt med den store begrebsmæssige lighed mellem disse — når henses til det indbyrdes afhængighedsforhold mellem de faktorer, der er afgørende for vurderingen af, om der er en risiko forveksling — er tilstrækkelig til at fastslå, at der i den foreliggende sag er en sådan risiko.
- 59 I den forbindelse skal det ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling understreges, at den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren kun fastholder et ufuldstændigt billede af varemærket i sin bevidsthed, indebærer, at det fremherskende element i det omhandlede varemærke får større betydning. Det fremherskende navneelement »flex« i de ældre varemærker har således større betydning i helhedsvurderingen af tegnene, da forbrugeren, der betragter en etiket på sengeudstyr, tager hensyn til og indprenter sig det fremherskende betegnende element i tegnene, der gør det muligt for ham at træffe den samme beslutning ved en senere erhvervelse (jf. i denne retning *Fifties-dommen*, præmis 47).
- 60 Da gennemsnitsforbrugeren navnlig husker det fremherskende navneelement i de ældre varemærker, dvs. udtrykket »flex«, når han finder identisk sengeudstyr, der betegnes med varemærket CONFORFLEX, kan han herefter nå til den antagelse, at de omhandlede varer har den samme forretningsmæssige oprindelse. Ud over den omstændighed, at de omtvistede tegn har fuldstændig samme semantiske indhold, skal det især fremhæves, at udtrykket »confor«, der anvendes på sengemøbler, objektivt kan anses for at betegne en væsentlig egenskab ved de omhandlede varer, i denne sag komforten, og således savner fornødent særpræg. Under disse omstændigheder indebærer tilføjelsen af udtrykket »confor« til

udtrykket »flex« ikke, at forbrugerne i tilstrækkeligt omfang kan adskille de omtvistede tegn fra hinanden. Selv om gennemsnitsforbrugeren er i stand til at fastholde visse visuelle eller fonetiske forskelle mellem de to omtvistede tegn, hvilke i denne sag i vidt omfang udlignes af den store begrebsmæssige lighed mellem tegnene, er der følgelig en helt reel risiko for, at han knytter en forbindelse mellem dem (Fifties-dommen, præmis 48).

- 61 Det er desuden muligt, at en virksomhed, der handler på markedet for sengeudstyr, benytter undermærker, dvs. tegn, der er afledt fra et hovedvaremærke, og som har et dominerende element til fælles med dette, for at adskille forskellige produktionslinjer, bl.a. med hensyn til kvaliteten af de omhandlede produkter. Under disse omstændigheder er det tænkeligt, som Harmoniseringskontoret har anført i sit indlæg, at den tilsigtede kundekreds betragter de varer, der betegnes med de omtvistede varemærker, som nok tilhørende to forskellige produktlinjer, men dog som stammende fra den samme virksomhed (Fifties-dommen, præmis 49).
- 62 Det følger af det foregående, at det er med rette, at appelkammeret har konkluderet, at der er en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret skal således frifindes.

Sagens omkostninger

- 63 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, og sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

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

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

Legal

Tiili

Vilaras

Således bestemt i Luxembourg den 18. februar 2004.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand