

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

13. juli 2004\*

I sag T-115/02,

**AVEX Inc.**, Tokyo (Japan), ved avocat J. Hofmann,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

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

**Ahlers AG**, tidligere Adolf Ahlers AG, Herford (Tyskland), ved Rechtsanwalt E.P. Krings,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 11. februar 2002 (sag R 634/2001-1) af Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) om indsigelse rejst af indehaveren af EF-figurmærket, der indeholder bogstavet »a«, over for registrering af et EF-figurmærke, der indeholder bogstavet »a«,

\* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og N.J. Forwood,

justitssekretær: fuldmægtig I. Natsinas,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. april 2002,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. september 2002,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. august 2003,

og efter retsmødet den 10. marts 2004,

afsagt følgende

**Dom**

**Tvistens baggrund**

- 1 Den 5. juni 1998 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), med senere ændringer.

- 2 Varemærket, der ønskes registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 16, 25, 35 og 41 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 for klasse 25 til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande, fodtøj (»footwear«) og hovedbeklædning; udendørsbeklædning i ikke-japansk stil, frakker, trøjer og ligestillet hermed, nattøj, undertøj, badebukser, skjorter og ligestillet hermed, sokker og strømper, handsker, slips, tørklæder, næsevarmere, hatte og kasketter, sko (»shoes«) og støvler, bæltter, jakker og t-shirts«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 78/1999 den 4. oktober 1999.
- 5 Den 22. december 1999 rejste intervenienten en indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 over for det ansøgte varemærke støttet på EF-figurmærke nr. 270 264, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 28. februar 2000, hvilket figurmærke navnlig omfatter »jakkesæt, veste, jakker, anorakker, bukser,

frakker, jeans, skjorter, trøjer, t-shirts, sportstøj, huer, arbejdstøj, fritidstøj«, der henhører under klasse 25, og som er gengivet nedenfor:



- 6 Ved afgørelse af 2. maj 2001 fandt Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling, at de omhandlede tegn lignede hinanden, og at de omhandlede varer var af samme eller lignende art. Derfor besluttede afdelingen at afvise ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke.
- 7 Den 2. juli 2001 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 8 Ved afgørelse af 11. februar 2002 (sag R 634/2001-1) (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret delvis Indsigelsesafdelingens afgørelse, idet afdelingen afviste varemærkeansøgningen for de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 9, 16, 35 og 41. Derimod afviste appelkammeret klagen for så vidt angår varerne i klasse 25, idet kammeret anførte, at de omhandlede tegn lignede hinanden, og at de omhandlede varer var af samme eller lignende art, hvilket også gjaldt »sko og støvler«, der omfattedes af varemærkeansøgningen, og »beklædningsgenstande«, der omfattes af det ældre varemærke.

## Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande, som han har præciseret under retsmødet:

— Den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt den vedrører varer, der henhører under klasse 25.

— Den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt den pålægger sagsøgeren at betale de omkostninger, intervenienten har afholdt i forbindelse med indsigelsessagen og appelsagen.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

- 11 Det bemærkes indledningsvis, at det ifølge fast retspraksis i henhold til Rettens procesreglements artikel 44, stk. 1, der i overensstemmelse med reglementets artikel 130, stk. 1, og artikel 132, stk. 1, finder anvendelse på sager vedrørende intellektuel ejendomsret, gælder, at selv om stævningens indhold på særlige punkter kan støttes og udbygges ved henvisninger til bestemte passager i dokumenter, der vedlægges som bilag til den, kan der ikke ved en generel henvisning til andre dokumenter, rådes bod på en undladelse af at anføre væsentlige oplysninger og anbringender, der i henhold til de ovenfor nævnte bestemmelser skal findes i selve stævningen (jf. Rettens dom af 20.4.1999, forenede sager T-305/94-T-307/94, T-313/94-T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 og T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 931, præmis 39). Denne retspraksis gælder i henhold til procesreglementets artikel 46, der i overensstemmelse med reglementets artikel 135, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse på sager vedrørende intellektuel ejendomsret, også for den anden parts svarskrift i en indsigelsessag for appelkammeret, der intervenerer i sagen for Retten. Derfor skal stævningen og svarskriftet, for så vidt de henviser til dokumenter, der er indleveret til Harmoniseringskontoret af henholdsvis sagsøgeren og intervenienten, afvises, i det omfang den generelle henvisning, de indeholder, ikke kan knyttes til anbringender og argumenter, der er gjort gældende og udviklet i henholdsvis stævningen og svarskriftet.

### *Anbringendet om manglende risiko for forveksling*

#### Parternes argumenter

- 12 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret med urette konkluderet, at der på trods af forskellene mellem de omhandlede varer og mellem de omhandlede tegn, var risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke.

- 13 Sagsøgeren har med hensyn til de omhandlede varer angivet, at beklædningsgenstande og sko eller støvler ikke er lignende varer. Disse varer fremstilles således ikke på de samme fabrikker, er ikke bestemt til samme brug, idet moden viser, at deres formål ikke kun er at yde beskyttelse mod naturens påvirkninger, fremstilles ikke på grundlag af de samme materialer og sælges ikke i de samme forretninger, når bortses fra et ubetydeligt salg fra supermarkeder.
- 14 Sagsøgeren har med hensyn til de omhandlede tegn understreget det forhold, at bogstaverne i alfabetet i princippet ikke har deres eget fornødne særpræg, når der ikke er foretaget en grafisk bearbejdning (Andet Appellkammers afgørelse af 28.5.1999 (sag R 91/1998-2)). Det er således deres grafiske udformning, der giver bogstaverne deres fornødne særpræg. Varemærker med et begrænset særpræg nyder en begrænset beskyttelse, idet forskellene mellem tegnene, som varemærkerne udgøres af, må tillægges større betydning. I den forbindelse har sagsøgeren gjort de klare og indholdsmæssige forskelle gældende, der består mellem de omhandlede tegn, og som vedrører den sorte baggrunds form, bogstavets placering på denne baggrund, modsætningen mellem de fede og almindelige typer, der afhænger af, hvilket varemærke der er tale om, og bogstavets kalligrafiske udformning. Med hensyn til de figurmærker, der er sammensat af et bogstav, er det kun den visuelle sammenligning af tegnene, der er afgørende, idet den fonetiske sammenligning ikke er relevant.
- 15 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt samtlige sagsøgerens argumenter. Endvidere finder Harmoniseringskontoret, at for så vidt som sagsøgeren har begrænset sin indsigelse mod varernes lighed til kun at vedrøre sammenligningen mellem »beklædningsgenstande« og »sko eller støvler« skal risikoen for forveksling mellem de omhandlede tegn kun undersøges i denne udstrækning.

### Rettens bemærkninger

- 16 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er et varemærke, der søges registreret, ifølge 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.

- 17 Ifølge fast retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling mellem varernes eller tjenesteydernes handelsmæssige oprindelse, der afhænger af den opfattelse, den relevante kundekreds har af tegnene og af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, samt under hensyntagen til samtlige de faktorer, der karakteriserer den foreliggende sag, navnlig den indbyrdes sammenhæng mellem tegnenes lighed og mellem de varer eller tjenesteydelser, der omfattes af tegnene (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 29-33 og den deri nævnte retspraksis).
- 18 I den foreliggende sag er det ældre varemærke et EF-varemærke. I øvrigt er de omhandlede varer dagligvarer. Derfor udgøres den relevante kundekreds i relation til vurderingen af risikoen for forveksling af de endelige forbrugere i Det Europæiske Fællesskab.
- 19 Med hensyn til for det første sammenligningen af de omhandlede tegn skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på det helhedsindtryk, tegnene giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335,, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).
- 20 Med hensyn til den visuelle lighed mellem de omhandlede tegn fandt appelkammeret med rette, at selv om et bogstav, der står alene, som udgangspunkt mangler fornødent særpræg, er begge de omhandlede varemærkers dominerende bestanddel



bogstavet lille »a«, udført i farven hvid, der fremtræder på en sort baggrund, og som er skrevet på en enkel måde (den anfægtede afgørelses punkt 38). Der tænkes straks på denne dominerende bestanddel, som forbliver i erindringen. Derimod er de grafiske forskelle mellem de omhandlede varemærker — dvs. baggrundens form (oval i det ansøgte varemærke og firkantet i det ældre varemærke), bogstavets placering på denne baggrund (i midten af baggrunden i det ansøgte varemærke og i baggrundens nederste højre hjørne i det ældre varemærke), tykkelsen af den streg, der er anvendt til at udføre bogstavet (det ansøgte varemærke er udført med en streg, der er svagt bredere end den, der er anvendt i det ældre varemærke) og de kalligrafiske detaljer i hver af de to varemærkers bogstaver — ubetydelige, og er ikke bestanddele, der forbliver i den relevante kundekreds' erindring som faktisk skelnende. Derfor ligner de omhandlede tegn hinanden meget ud fra et visuelt synspunkt.

- 21 Denne konklusion afkræftes ikke af sagsøgerens argument, der bygger på en eventuel uoverensstemmelse mellem den anfægtede afgørelse og Andet Appellkammeres afgørelse af 28. maj 1999 (sag R 91/1998-2) om registrering af det ældre varemærke. Selv om dette kammer rent faktisk fastslog, at den grafiske udformning af bogstavet »a« var særlig vigtig i forbindelse med analysen af dette varemærkes fornødne særpræg, er det tilstrækkeligt at fastslå, at den grafiske udformning af den ansøgte varemærke i den foreliggende sag er meget tæt på den fremstilling, der er valgt for det ældre varemærke.
- 22 Hvad angår den fonetiske og begrebsmæssige sammenligning af de omhandlede tegn, er parterne enige om, at denne kun har ringe betydning i den foreliggende sag. Det gælder dog under alle omstændigheder, at tegnene under disse synsvinkler er klart identiske.
- 23 Derfor er der stor lighed mellem det samlede indtryk, hver af de to omhandlede tegn giver.
- 24 Med hensyn til sammenligningen af varerne bemærkes herefter, at det følger af fast retspraksis, at der med henblik på vurderingen af ligheden af de omhandlede varer

skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Pedro Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 1835, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

- 25 Det bemærkes indledningsvis, at sagsøgeren under retsmødet ikke rejste alvorlig tvivl om den omstændighed, at de forskellige beklædningsgenstande, der omfattes af hvert af de omhandlede varemærker, i det mindste er lignende. Det gælder under alle omstændigheder, at en sådan konstatering er korrekt.
- 26 Hvad nærmere bestemt angår det forhold, der består mellem »beklædningsgenstande« omfattet af det ældre varemærke og »sko og støvler« omfattet af det ansøgte varemærke, fandt appelkammeret, at disse varer var lignende, idet de har samme formål, ofte sælges de samme steder og flere producenter eller designere arbejder med begge disse varetyper (den anfægtede afgørelses punkt 32). Der kan rejses tvivl om denne bedømmelses generelle karakter, når henses til, at disse varer ikke er substituerbare, og til, at der ikke er fremlagt bevis til støtte for denne bedømmelse. Imidlertid gør de tilstrækkeligt tætte forbindelser, der er mellem disse varers respektive formål, hvilket bl.a. kan udledes af den omstændighed, at de tilhører samme klasse, og af den konkrete mulighed, at de kan fremstilles af de samme erhvervsdrivende eller sælges samlet, det muligt at konkludere, at disse varer kan blive forbundet i den relevante kundekreds' bevidsthed. Det gælder i den forbindelse, at de forskellige fællesskabsafgørelser og nationale afgørelser om varemærker, sagsøgeren har henvist til, ikke svækker denne konklusion, i det omfang de faktiske omstændigheder i disse afgørelser, for så vidt angår de omhandlede tegn eller varer, udviser betydelige forskelle i forhold til den foreliggende sag. De omhandlede varer skal derfor, selv om de kun er svagt lignende, anses for at være af lignende art som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 27 Derfor kunne appelkammeret under hensyntagen til dels, at de omhandlede tegn ligner hinanden meget, dels ligheden mellem de omhandlede varer, der dog er svag

for så vidt angår sko og beklædningsgenstande, med rette fastslå, at der var en risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed. Den relevante kundekreds kan således bl.a. antage, at de sko, der sælges under det ansøgte varemærke, har samme handelsmæssige oprindelse som beklædningsgenstande, der sælges under det ældre varemærke. Derfor skal dette anbringende forkastes.

*Anbringendet om, at det var nødvendigt med en mundtlig forhandling for appelkammeret*

- 28 Sagsøgeren har anført, at selskabet udtrykkeligt har anmodet om, at der afholdes en mundtlig forhandling for appelkammeret i henhold til artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 40/94. En sådan høring kunne have bidraget til vedtagelse af en afgørelse med hjemmel i loven, idet sagsøgeren kunne være fremkommet med oplysninger om tysk retspraksis, der behandler spørgsmålet om lighed mellem de omhandlede varer. Ifølge sagsøgeren har appelkammeret ved at afvise at afholde en sådan mundtlig forhandling tilsidesat grænserne for sit skøn.
- 29 Retten bemærker, at efter ordlyden af artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 40/94 »anordner [Harmoniseringskontoret] mundtlig forhandling enten ex officio eller på anmodning af en part i sagen, såfremt det anser det for hensigtsmæssigt«.
- 30 Retten fastslår, at appelkammeret har et skøn med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det faktisk er nødvendigt at afholde en mundtlig forhandling for kammeret, når en part anmoder herom. I det foreliggende tilfælde fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret rådede over samtlige de oplysninger, der var nødvendige for at kunne begrunde den anfægtede afgørelses konklusion. I den forbindelse har sagsøgeren ikke påvist, på hvilken måde en mundtlig præcisering af tysk retspraksis, der tilføjes den gennemgang, der er foretaget i selskabets indlæg for appelkammeret, ville have hindret vedtagelsen af en sådan konklusion. Det gælder under alle omstændigheder ifølge fast retspraksis, at lovligheden af appelkammerets

afgørelser udelukkende skal vurderes på grundlag af forordning nr. 40/94, som denne fortolkes af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af en national retspraksis, selv om den er støttet på bestemmelser, der er analoge i forhold til forordningens bestemmelser (GIORGIO BEVERLY HILLS-dommen, præmis 53, og CASTILLO-dommen, præmis 37). Appellammeret har således ikke overskredet grænserne for sit skøn ved ikke at efterkomme sagsøgerens anmodning om at afholde en mundtlig forhandling.

### *Påstandens andet led*

- 31 Eftersom sagsøgeren ikke har anført nogen bestemt grund til støtte for påstanden om annullation af punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion vedrørende fordelingen af sagens omkostninger ved Harmoniseringskontoret, er de ovenfor anførte betragtninger tilstrækkelige til, at dette led af påstanden kan forkastes.
- 32 På baggrund af det ovenfor anførte bør Harmoniseringskontoret frifindes.

### **Sagens omkostninger**

- 33 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Anden Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
  
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Pirrung

Meij

Forwood

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. juli 2004.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand