

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

22. juni 2004 *

I sag T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig),

Paloma Ruiz-Picasso, London (Det Forenede Kongerige),

Maya Widmaier-Picasso, Paris,

Marina Ruiz-Picasso, Genève (Schweiz),

Bernard Ruiz-Picasso, Paris,

ved advokat C. Gielen,

sagsøgere,

* Processprog: tysk.

mod

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

sagsøgt,

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

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved avocat S. Völker, og med valgt adresse i Luxembourg,

angående en påstand om annulation af den afgørelse, der blev truffet den 18. marts 2002 (sag R 0247/2001-3) af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende en indsigelsessag mellem »Boet efter Picasso« og DaimlerChrysler AG,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling),

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

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 11. november 2003,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

- 1 Den 11. september 1998 indgav DaimlerChrysler AG en EF-varemærkeansøgning affattet på tysk 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 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket PICARO.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 12 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 beskrevet på følgende måde: »Motorkøretøjer og dele hertil, busser«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* den 25. maj 1999.

- 5 Den 19. august 1999 rejste boet efter Picasso, der er udloddet i sameje, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 815 ff. i den franske code civil, og hvor samejerne er sagsøgerne, i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle varer omfattet af varemærkeansøgningen. Indsigelsen blev begrundet med, at der i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var risiko for forveksling. Indsigelsen var støttet på EF-varemærket nr. 614 867, som boet efter Picasso er indehaver af (herefter »det ældre varemærke«). Det ældre varemærke, dvs. ordmærket PICASSO, blev anmeldt den 1. august 1997 og registreret den 26. april 1999 for varer, der henhører under klasse 12 i Nice-arrangementet, og som svarer til følgende beskrivelse: »Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, biler, busser, lastbiler, varevogne, campingvogne, påhængsvogne«.
- 6 Ved afgørelse af 11. januar 2001 tog Indsigelsesafdelingen ikke indsigelsen til følge med den begrundelse, at der ikke forelå en risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker.
- 7 Den 7. marts 2001 påklagede Boet efter Picasso Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 med påstand om, at Indsigelsesafdelingens afgørelse skulle annulleres, og at varemærkeansøgningen skulle afslås.
- 8 Ved afgørelse af 18. marts 2002, der blev meddelt sagsøgeren den 17. april 2002 (sag nr. R 247/2001-3, herefter »den anfægtede afgørelse«), afviste Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appellkammeret fandt nærmere bestemt, at i betragtning af den høje grad af opmærksomhed hos den relevante kundekreds lignede de omhandlede varemærker hverken fonetisk eller visuelt hinanden. Desuden fandt Harmoniseringskontoret, at det ældre varemærkes begrebsmæssige betydning kunne opveje enhver visuel og/eller fonetisk lighed mellem disse varemærker.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 9 Ved stævning affattet på engelsk og indleveret til Rettens Justitskontor den 13. juni 2002 har sagsøgerne, der handler under navnet »Boet efter Picasso«, anlagt denne sag.
- 10 Da DaimlerChrysler AG inden for den af Rettens Justitskontor fastsatte frist har rejst indsigelse mod engelsk som processprog, er tysk processproget i overensstemmelse med artikel 131, stk. 2, tredje afsnit, i Rettens procesreglement, eftersom varemærkeansøgningen var affattet på tysk.
- 11 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten besluttet at indlede den mundtlige forhandling, og den har som led i foranstaltninger til sagens tilrettelæggelse i medfør af procesreglementets artikel 64 stillet spørgsmål til sagsøgerne, der har besvaret disse inden for den fastsatte frist.
- 12 Parterne afgav indlæg og besvarede Rettens spørgsmål under retsmødet den 11. november 2003.
- 13 Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Indsigelsen tages til følge og varemærkeansøgningen afslås.
- DaimlerChrysler AG tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 DaimlerChrysler AG har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Formalitetsindsigelsen

Parternes argumenter

16 DaimlerChrysler AG har gjort gældende, at sagen bør afvises, da Boet efter Picasso hverken er en fysisk eller juridisk person. Stævningen angiver ikke, hvilken form for

juridisk person denne enhed henhører under, og Boet efter Picasso har — i strid med kravene i procesreglementets artikel 44, stk. 5 — ikke vedlagt stævningen noget bevis for, at den består som juridisk person.

- 17 Som svar på Rettens skriftlige spørgsmål har sagsøgerne anført, at selv om et sameje i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 815 ff. i den franske code civil, ikke er en juridisk person, er det en enhed, der er uafhængig af sine medlemmer, og som kan være fordringshaver og skyldner, og som har partsevne. Subsidiært har sagsøgerne anført, at sagen skal betragtes som anlagt på vegne af de fem samejere. Desuden har de fremlagt erklæringer, der overdrager Claude Ruiz-Picasso beføjelsen til på vegne af de fire andre arvinger at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte deres rettigheder hvad angår værker af og navnet Pablo Picasso.
- 18 Harmoniseringskontoret har anført, at Boet efter Picasso var registreret i EF-varemærkeregisteret som indehaver af det ældre varemærke, og at det som følge heraf havde partsevne i indsigelsessagen i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94.

Rettens bemærkninger

- 19 For at godtgøre at Boet efter Picasso har partsevne som en enhed, der er uafhængig af sine medlemmer, har sagsøgeren udelukkende henvist til bestemmelserne i artikel 815 ff. i den franske code civil. Efter at Retten havde anmodet dem om at supplere deres oplysninger herom, og om i overensstemmelse med procesreglementets artikel 44, stk. 5, at tilvejebringe bevis for, at denne enhed består som juridisk person, har sagsøgerne begrænset sig til på ny at henvise til artikel 815 ff. i den franske code civil. I stedet for at fremkomme med yderligere oplysninger, der

kunne bevise, at Boet efter Picasso opfylder kravene i procesreglementets artikel 44, stk. 5, til selvstændighed og ansvar, herunder også et begrænset ansvar, og fremlægge bevis for, at deres advokats fuldmagt er behørigt udstedt af en person, der på denne enheds vegne er beføjet hertil, har samejerne subsidiært fremlagt deres adresser samt de beføjelser, som fire af dem har overdraget til Claude Ruiz-Picasso, samt det fuldmagtsdokument, som denne har udfærdiget.

- 20 Under disse omstændigheder er det forhold, at Boet efter Picasso er registreret som indehaver af det ældre varemærke, og at Boet efter Picasso i den egenskab har deltaget i indsigelsessagen og i sagen for appelkammeret, ikke tilstrækkeligt til at antage, at stævningen, der er indgivet i dets navn, er i overensstemmelse med kravene fastsat i procesreglementets artikel 44, stk. 5.
- 21 I modsætning til, hvad DaimlerChrysler AG har anført, betyder dette ikke, at sagen skal afvises. Udtrykket »Boet efter Picasso« betegner nemlig de fem samejere i fællesskab, der som fysiske personer ikke er underlagt forpligtelserne i procesreglementets artikel 44, stk. 5. Sagen skal derfor betragtes som anlagt af de fem samejere.
- 22 Det forhold, at samejerne har valgt at anlægge sag under anvendelse af den fælles betegnelse »Boet efter Picasso«, er ikke til hinder for, at søgsmålet kan realitetsbehandles. Der er ingen tvivl om identiteten af de personer, der handler under denne fælles betegnelse. I den foreliggende sag har ingen af de andre parter i sagen desuden legitime interesser, der er til hinder for, at Retten med henblik på denne dom ex officio foretager en berigtigelse af betegnelsen af sagsøgeren.

Realiteten

- 23 Sagsøgerne har anført to anbringender til støtte for deres påstande dels, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, dels at de processuelle principper, der er fastsat i artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94, er blevet tilsidesat, idet appelkammeret er gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne i indsigelsessagen. Det andet anbringende skal undersøges først.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af processuelle principper; idet appelkammeret er gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne i indsigelsessagen

Parternes argumenter

- 24 Sagsøgerne har gjort gældende, at antagelsen vedrørende den høje grad af opmærksomhed hos den relevante kundekreds, som er udtrykt i den anfægtede afgørelses punkt 15, samt formodningen om det ældre varemærkes betydning på markedet og den relevante kundekreds' opfattelse af dette varemærke, der fremgår af denne afgørelses punkt 19-21, ikke støtter sig på oplysninger, der er forelagt af parterne i indsigelsessagen. Ifølge sagsøgerne må appelkammeret ikke træffe afgørelse på grundlag af antagelser og formodninger, der ikke er blevet påberåbt af parterne.
- 25 Heroverfor har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret ikke har tilsidesat artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94 ved at træffe sin afgørelse på grundlag

af faktiske omstændigheder, som det ex officio har inddraget i sagen. Ifølge Harmoniseringskontoret har appelkammeret derimod på en saglig måde foretaget en retlig vurdering af de velkendte faktiske omstændigheder, som Indsigelsesafdelingen allerede havde lagt til grund for sin afgørelse.

- 26 Intervenienten har anført, at Harmoniseringskontoret med rette kan træffe sine afgørelser på grundlag af velkendte faktiske omstændigheder, selv om disse ikke er blevet gjort gældende af en af parterne i sagen. Ifølge selskabet er det almindelig kendt, at biler er produkter, der sælges til en høj pris, samt at der ved køb af en bil er et særligt stort antal faktorer, der påvirker forbrugerens beslutning.

Rettens bemærkninger

- 27 Af ordlyden af artikel 74 i forordning nr. 40/94 fremgår det, at »[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«.
- 28 Denne bestemmelse begrænser Harmoniseringskontorets prøvelse på to måder. Bestemmelsen vedrører for det første det faktuelle grundlag for Harmoniseringskontorets afgørelser, nemlig de omstændigheder og beviser, hvorpå disse afgørelser gyldigt kan støttes (jf. i den retning Rettens dom af 13.6.2002, sag T-232/00, Chef Revival USA mod KHIM — Massagué Marin (Chef), Sml. II, s. 2749, præmis 45), og for det andet disse afgørelsers retsgrundlag, nemlig de bestemmelser, som den instans, der behandler sagen, er forpligtet til at anvende. Således kan appelkammeret — når det træffer afgørelse vedrørende en klage over en afgørelse, der afslutter en indsigelsessag — alene støtte sin afgørelse på de relative registreringshindringer, som den berørte part har anført, og på de omstændigheder og beviser, som denne part har gjort gældende og fremlagt til støtte herfor (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 32).

- 29 Begrænsningen af det faktiske grundlag for den prøvelse, som appelkammeret foretager, udelukker imidlertid ikke, at appelkammeret ud over de kendsgerninger, der udtrykkelig er anført af parterne under indsigelsessagen, også tager hensyn til velkendte kendsgerninger, dvs. kendsgerninger, som enhver har kendskab til eller kunne få kendskab til ved almindeligt tilgængelige kilder.
- 30 Der bør nemlig indledningsvis tages hensyn til det forhold, at retsreglen i artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94 er en undtagelse fra princippet om Harmoniseringskontorets prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder, der er fastsat indledningsvis i bestemmelsen. Denne undtagelse skal derfor underkastes en streng fortolkning, der fastsætter undtagelsens rækkevidde således, at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for, at formålet hermed kan opnås.
- 31 Hvad angår retsreglen i artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94 er formålet hermed at aflaste administrationen for den opgave selv at skulle oplyse de faktiske omstændigheder i inter-partes-procedurer. Dette formål bringes ikke i fare, når Harmoniseringskontoret tager velkendte kendsgerninger i betragtning.
- 32 Artikel 74, stk. 1 in fine, i forordning nr. 40/94 har derimod ikke til formål at tvinge Indsigelsesafdelingen eller appelkammeret til bevidst at træffe en afgørelse på grundlag af antagelser vedrørende de faktiske omstændigheder, der er åbenbart ufuldstændige eller i strid med virkeligheden. Bestemmelsen har heller ikke til formål at kræve, at parterne i en indsigelsessag forelægger Harmoniseringskontoret alle de velkendte kendsgerninger, der eventuelt kan blive relevante for den afgørelse, der skal træffes. En fortolkning af denne bestemmelse, hvorefter Harmoniseringskontoret ikke ex officio kunne tage hensyn til velkendte kendsgerninger, ville nemlig tilskynde parterne til, at de for en sikkerheds skyld indføjede en detaljeret fremstilling i deres skriftlige indlæg af almindeligt kendte kendsgerninger, hvilket kan risikere at belaste indsigelsessagen væsentligt.

33 I lyset af det ovenfor anførte bør det undersøges, om appelkammeret er gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne, ved at tage hensyn til de forhold, der er anført i det her omhandlede anbringende.

34 For det første har sagsøgerne kritiseret den anfægtede afgørelses punkt 15, hvori det anføres, at gennemsnitsforbrugerens grad af opmærksomhed afhænger af, hvilke varer der er tale om, og at »der er en formodning for, at de berørte forbrugere i denne sag vil være særlige opmærksomme ved køb af disse varer« (nemlig motorkøretøjer og dele hertil samt busser). For det andet har sagsøgerne kritiseret appelkammeret for i den anfægtede afgørelses punkt 19 at have taget hensyn til den begrebsmæssige betydning, som navnet »Picasso« har på det berørte marked, og for at have anført, »at det er muligt at forestille sig, at flertallet af de europæiske forbrugere vil knytte udtrykket »PICASSO« til verdens mest berømte maler i det 20. århundrede, Pablo Picasso«. For det tredje er sagsøgerne af den opfattelse, at appelkammeret ikke kan træffe afgørelse på grundlag af bemærkningerne i den anfægtede afgørelses punkt 20 og 21, hvorefter »tegnet »PICASSO« har en så høj grad af særpræg, at enhver nævneværdig forskel kan være egnet til at udelukke risiko for forveksling hos de berørte forbrugere«, og »den berørte forbruger, der bliver konfronteret med navnet »PICASSO« og det varemærke, som det udgør, aldrig vil antage en forbindelse mellem varemærket »PICARO« og den spanske kunstner, der henvises til i varemærket »PICASSO««.

35 I de ovenfor nævnte afsnit i den anfægtede afgørelse har appelkammeret ikke inddraget nye kendsgerninger, velkendte eller ej, men det har angivet og anvendt det kriterium, der i henhold til fast praksis er relevant for at vurdere, om der er risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, nemlig den formodede opfattelse hos en rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af den omhandlede kategori af varer og tjenesteydelser (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 31, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25 og 26). Der er således tale om et væsentligt led i appelkammerets betragtninger. Sagsøgerne kan således ikke hævde, at appelkammeret er gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne ved at anvende dette nødvendige kriterium i sin bedømmelse af risikoen for forveksling.

- 36 Hvad angår det andet af de ovennævnte forhold bemærkes, at Boet efter Picasso selv på side 3 i begrundelsen for klagen indgivet for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret har anført følgende:

»Harmoniseringskontoret har indledningvis anført, at de europæiske forbrugere vil genkende Picasso som en kendt spansk maler. Klageren er enig heri«. (»The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view«).

- 37 Under disse omstændigheder kan sagsøgerne ikke kritisere appelkammeret for i den anfægtede afgørelse at tage hensyn til denne formodede opfattelse hos kundekredsen, der udtrykkelig er bekræftet af Boet efter Picasso i ovennævnte processkrift. Anbringendet har på den baggrund derfor heller ikke grundlag i de faktiske omstændigheder.

- 38 Som følge heraf kan det andet anbringende ikke tiltrædes.

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

Parternes argumenter

- 39 Sagsøgerne har fremført seks argumenter til støtte for dette anbringende.

- 40 For det første har sagsøgerne kritiseret appelkammeret for at have truffet afgørelse på grundlag af en formodning om, at gennemsnitsforbrugeren ved køb af motorkøretøjer og dele hertil er særlig omhyggelig og opmærksom. Ifølge sagsøgerne vedrører denne antagelse kun købstidspunktet, mens selv opmærksomme forbrugere, når de i andre situationer end i salgssituationen — f.eks. når de lægger mærke til sådanne køretøjer på gade og vej — stilles over for de pågældende varer, der er påført det omhandlede varemærker, vil kunne forledes til at tro, at disse varer på en vis måde er de samme, eller at der er økonomiske eller andre forbindelser mellem deres handelsmæssige oprindelser. Appelkammeret har således undladt at tage hensyn til teorien om »forveksling efter køb«, selv om denne er almindelig anerkendt i varemærkeretten, jf. bl.a. Domstolens dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (sag C-206/01, Sml. I, s. 10273). Sagsøgerne har i den sammenhæng understreget, at begrebet risiko for forveksling omfatter risiko for indirekte forveksling. Desuden har de kritiseret appelkammeret for ikke at have anført de grunde, som det har lagt til grund for sin formodning om den relevante kundekreds' særlige omhu og opmærksomhed.
- 41 For det andet har sagsøgerne anført, at de omhandlede varemærker ligner hinanden visuelt og fonetisk. Ifølge sagsøgerne skal to varemærkers indbyrdes visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed bedømmes på grundlag af en sammenligning af disse mærker uden hensyntagen til sammensætningen af den relevante kundekreds, da denne sidstnævnte faktor første tages i betragtning under helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.
- 42 For det tredje har sagsøgerne anfægtet argumentet, hvorefter den begrebsmæssige betydning af navnet »PICASSO« overskygger den fonetiske og visuelle lighed mellem de omhandlede varemærker. Ifølge sagsøgerne har ordmærket PICASSO ikke nogen betydning i forhold til de berørte varer, nemlig motorkøretøjer. Sagsøgerne har anført, at appelkammeret udelukkende burde have undersøgt risikoen for forveksling for så vidt angår disse varer, og at det ikke er relevant at tage hensyn til de betydninger, som tegnet kan have, når det ikke er i sammenhæng med motorkøretøjer. Under retsmødet har de tilføjet, at opfattelsen, hvorefter indholdet af udtrykket »PICASSO« forstås umiddelbart og altid opfattes som en henvisning til en maler og ikke til biler, kunne medføre, at dette varemærke ikke ville blive anset

for egnet til at adskille disse varer, skønt det er blevet registreret af Harmoniseringskontoret. Desuden begrænser denne opfattelse beskyttelsen af varemærket PICASSO, idet det kun ville kunne påberåbes over for fuldstændig identiske tegn, eftersom udtrykkets semantiske indhold altid vil opveje de visuelle og fonetiske ligheder, som dette ordmærke kunne have med tegn, der er lidt anderledes.

- 43 Sagsøgerne har desuden anført, at det forhold, at de to varemærker ligner hinanden, for så vidt angår et enkelt af de relevante kriterier, som f.eks. det visuelle eller fonetiske kriterium, er tilstrækkelig til at godtgøre, at der foreligger en risiko for forveksling.
- 44 For det fjerde har sagsøgerne gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter reglen om, at jo større særpræg et varemærke har, desto lettere skal det være at fastslå en risiko for forveksling. Ifølge sagsøgerne har ordmærket PICASSO i sig selv en høj grad af særpræg, og det forhold, at dette tegn ligeledes er navnet på en berømt maler, er i den forbindelse uden betydning.
- 45 For det femte har sagsøgerne anført, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 med urette udelukkende har undersøgt spørgsmålet om, hvorvidt den relevante kundekreds — når den kommer i kontakt med det ældre varemærke — vil komme til at tænke på det ansøgte varemærke. Ifølge sagsøgerne var det derimod nødvendigt at undersøge, om denne kundekreds — når den kommer i kontakt med det ansøgte varemærke — vil knytte en forbindelse til det ældre varemærke. Sagsøgeren har anført, at dette i den foreliggende sag er tilfældet i betragtning af ligheden mellem de omhandlede varemærker.
- 46 Endelig har sagsøgerne for det sjette gjort gældende, at appelkammeret ikke rigtig har forstået argumentet, hvorefter intervenienten har til hensigt at drage fordel af det ældre varemærke og bevidst vil skabe en forveksling mellem de omhandlede varemærker. Sagsøgerne har erkendt, at indsigelsen støtter sig på artikel 8, stk. 1,

litra b), i forordning nr. 40/94 og ikke på samme forordnings artikel 8, stk. 5, men har præciseret, at dette argument skal betragtes på den baggrund, at Boet efter Picasso under sagen har gjort det forhold gældende, at intervenienten ved anmeldelsen af varemærket havde kendskab til, at varer skulle lanceres under det ældre varemærke.

- 47 Ifølge Harmoniseringskontoret og intervenienten er anbringendet ugrundet, idet forskellen mellem de omhandlede varemærker er tilstrækkelig til, at risiko for forveksling mellem dem er udelukket.

Rettens bemærkninger

- 48 Ifølge ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om indsigelse fra en indehaver af et ældre varemærke, 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.
- 49 Ifølge fast praksis er risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling.
- 50 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende varemærker og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, under

hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, især den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (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 31-33 og den heri nævnte retspraksis).

- 51 I denne sag er det ældre varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning nr. 40/94, et EF-varemærke. Følgelig skal der med henblik på bedømmelsen af betingelserne, der er anført i ovenstående præmis, tages hensyn til kundekredsens opfattelse i hele Fællesskabet. I betragtning af arten af varer, der er omfattet af det ældre varemærke, består den relevante kundekreds af endelige forbrugere.
- 52 Det er ubestridt, at de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, delvis er af samme art og delvis ligner hinanden.
- 53 Det bør derfor undersøges, om graden af lighed med de omhandlede tegn er tilstrækkelig høj til, at det kan antages, at der er en risiko for forveksling mellem varemærkerne. Som det ligeledes fremgår af fast 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 (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 heri nævnte retspraksis). Sagsøgerens argument, hvorefter de to varemærkers lighed med hinanden skal bedømmes uden hensyntagen til sammensætningen af den relevante kundekreds, da denne sidstnævnte faktor første tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, kan i den forbindelse ikke tiltrædes. Undersøgelsen af ligheden mellem de omhandlede tegn er nemlig et væsentligt led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Denne undersøgelse skal derfor i lighed med helhedsvurderingen udføres i forhold til opfattelsen hos den relevante kundekreds.

54 Hvad angår den visuelle og fonetiske lighed har sagsøgerne fremhævet, at de omhandlede tegn hver er sammensat af tre stavelser, indeholder de samme vokaler, der er placeret ens og i samme rækkefølge, og at de med undtagelse af henholdsvis bogstaverne »ss« og »r« også indeholder de samme konsonanter, der ligeledes er placeret ens. Endelig er det af særlig betydning, at de to første stavelser samt det sidste bogstav er identiske. Derimod adskiller udtalen af dobbeltkonsonanten »ss« sig meget klart fra udtalen af konsonanten »r«. Heraf følger, at de to tegn visuelt og fonetisk ligner hinanden, men at graden af den fonetiske lighed er lav.

55 Begrebsmæssigt er ordmærket »PICASSO« særdeles velkendt af den relevante kundekreds, da det er navnet på den berømte maler Pablo Picasso. Ordmærket PICARO kan af spansktalende personer opfattes som bl.a. en henvisning til en personfigur i spansk litteratur, mens det er uden semantisk indhold for den ikke-spansktalende del (flertallet) af den relevante kundekreds. Tegnene ligner således ikke begrebsmæssigt hinanden.

56 De begrebsmæssige forskelle kan under visse omstændigheder opveje de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn. For at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå (BASS-dommen, jf. præmis 53 ovenfor; præmis 54).

57 Ordmærket »PICASSO« har for den relevante kundekreds et klart og bestemt semantisk indhold. I modsætning til hvad sagsøgerne har anført, påvirkes relevansen af tegnets betydning med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling i dette tilfælde ikke af den omstændighed, at denne betydning ikke vedrører de omfattede varer. Maleren Pablo Picasso har nemlig et sådant ry, at det ikke er sandsynligt at antage, at tegnet PICASSO som varemærke for motorkøretøjer — i mangel af konkrete oplysninger om det modsatte — kan overskygge malerens navn i

gennemsnitsforbrugerens bevidsthed på en sådan måde, at når denne forbruger bliver konfronteret med tegnet PICASSO i sammenhæng med de pågældende varer, vil han i fremtiden se bort fra tegnets betydning som et navn på maleren og hovedsagelig opfatte det som et varemærke blandt andet for motorkøretøjer.

58 Heraf følger, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn i denne sag er egnede til at opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er anført i præmis 54 ovenfor.

59 Inden for rammerne af helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal der desuden tages hensyn til det forhold, at den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed i købsituationen er særlig høj som følge af de omhandlede varers art og herunder navnlig deres pris og deres meget tekniske karakter. Den mulighed, som sagsøgerne har anført, hvorefter personer, der udgør en del af den relevante kundekreds, ligeledes kan have kontakt med de pågældende varer i situationer, hvor de ikke udviser en sådan opmærksomhed, er ikke til hinder for, at denne grad af opmærksomhed tages i betragtning. Begrundelsen for, at et varemærke kan udelukkes fra registrering som følge af risiko for forveksling med et ældre varemærke, er nemlig den, at en sådan forveksling utilbørligt kan påvirke de berørte forbrugere, når de træffer et valg med hensyn til de omfattede varer eller tjenesteydelser. Heraf følger, at der med henblik på bedømmelsen af risikoen for forveksling skal tages hensyn til den grad af opmærksomhed, som gennemsnitsforbrugeren har på det tidspunkt, hvor han forbereder eller træffer sit valg mellem forskellige varer og tjenesteydelser, der falder inden for de kategorier, for hvilke varemærket er registreret.

60 Det bør tilføjes, at spørgsmålet om den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed, som der skal tages hensyn til ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, er forskellig fra spørgsmålet, om de omstændigheder, der er opstået efter købsituationen, kan være relevante ved vurderingen af, om der er sket en tilsidesættelse af varemærkeretten, hvilket er blevet anerkendt, for så vidt angår anvendelsen af et tegn, der var identisk med varemærket, i Arsenal Football Club-dommen (jf. præmis 40 ovenfor), som sagsøgerne har påberåbt sig.

61 Desuden har sagsøgerne i denne sag med urette henvist til den retspraksis, hvorefter der tilkommer de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre (SABEL-dommen, jf. præmis 35 ovenfor, præmis 24, og Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18). Det forhold, at ordmærket PICASSO er kendt som navnet på den berømte maler Pablo Picasso, kan ikke forøge risikoen for forveksling mellem de to varemærker, for så vidt angår de omfattede varer.

62 På baggrund af det anførte i det hele er graden af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke tilstrækkelig høj til, at det kan fastslås, at den relevante kundekreds kan antage, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Appellammeret har derfor med rette antaget, at der ikke er risiko for forveksling af disse mærker.

63 Hvad endelig angår argumentet, der var fremført i begrundelsen for klagen ved Harmoniseringskontoret, hvorefter valget af det ansøgte varemærke kun kunne tjene til på svigagtigt vis at drage utilbørlig fordel af det ældre varemærkes handelsmæssige succes, har appellammeret med rette anført, at dette argument kun er relevant inden for rammerne af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og indsigelsen var ikke rejst på grundlag af denne bestemmelse.

64 Det første anbringende kan derfor ligeledes ikke tiltrædes.

65 Som følge heraf skal Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

- ⁶⁶ I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgerne har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgerne at betale Harmoniseringskontorets og intervenientens sagsomkostninger.

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) **Sagsøgerne betaler sagens omkostninger.**

Forwood

Pirrung

Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 2004.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand