

# Forenede sager T-117/03-T-119/03 og T-171/03

**New Look Ltd**

**mod**

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked  
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ældre EF-figurmærke, der indeholder bogstavkombinationen »NL« — EF-figurmærkeansøgninger, der indeholder ordene »NLSPORT«, »NLJEANS«, »NLACTIVE« og »NLCollection« — absolut registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 6. oktober 2004 . . . . . II - 3475

## Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — det ansøgte varemærke består af et sammensat varemærke — kundekredsens opfattelse af*

*beskrivende bestanddele som bestanddele, der har særpræg eller dominans — foreligger ikke — ældre varemærke, der består af et EF-varemærke — afslag på registrering, da der foreligger en relativ registreringshindring, selv om denne er begrænset til en del af Fællesskabet*

*[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — kundekredsens opmærksomhedsniveau — varemærkeansøgerens erklæring om, at der i en bestemt branche er et særligt højt opmærksomhedsniveau — bevisbyrde*

*[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — tegn, der kan udgøre et varemærke — tegn, der består af et bogstav eller en bogstavkombination — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — bedømmelseskriterier*

*[Rådets forordning nr. 40/94, art. 4 og art. 8, stk. 1, litra b)]*

4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — vægtning af tegnenes ligheds- eller forskelsbestanddele — hensyntagen til tegnenes væsentlige kendetegn eller til markedsføringsbetingelserne for varerne eller tjenesteydelserne — beklædningsbranchen*

*[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

5. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — figurmærkerne »NLSPORT«, »NLJEANS« »NLACTIVE«, »NLCollection« og figurmærket »NL«*

*[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

1. Ved vurderingen af ligheden mellem et sammensat varemærke og et ældre varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker må der tages hensyn til, 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. Når indsigelsen er støttet på, at der findes et EF-varemærke, er det med henblik på et eventuelt afslag på registrering i den

henseende tilstrækkeligt, at en sådan bestanddels beskrivende karakter opfattes inden for en del af Fællesskabets område. Selv om artikel 8 i forordning nr. 40/94 ikke indeholder en bestemmelse svarende til forordningens artikel 7, stk. 2, følger det nemlig af princippet om EF-varemærkets enheds-karakter, der er forankret i forordningens artikel 1, stk. 2, at registrering kan nægtes, selv hvis en relativ registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet.

(jf. præmis 34)

2. Selv om det ved vurderingen af risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er rigtigt, at forbrugers opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at en varemærkeansøger anfører, at forbrugeren i en bestemt branche er særligt opmærksom på varemærker, uden at understøtte denne påstand med faktiske omstændigheder eller beviser.

(jf. præmis 43)

3. Det fremgår af ordlyden af artikel 4 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, at lovgiver eksplicit har indbefattet tegn, der består af et bogstav eller en bogstavkombination, på listen af eksempler på tegn, der kan udgøre et EF-varemærke, med forbehold for de absolutte eller relative registreringshindringer, der kan udelukke registrering.

I den henseende fastsætter artikel 7 og 8 i forordning nr. 40/94 om registreringshindringer ikke særlige regler for tegn, der er sammensat af en bogstavkombination, som ikke danner et ord. Det følger heraf, at helhedsvurderingen af forvekslingsrisikoen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i den nævnte forordning mellem sådanne tegn i princippet reguleres af de samme regler som dem, der vedrører ordmærker, som indeholder et ord, et navn eller en fantasibetegnelser.

(jf. præmis 47 og 48)

4. I helhedsvurderingen af forvekslingsrisikoen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker har de omtvistede tegns visuelle, lydige eller begrebsmæssige bestanddele ikke altid samme vægt, og det er nødvendigt at undersøge de objektive betingelser, hvorunder varemærkerne kan præsenteres på markedet. Betydning

gen af tegnenes ligheds- eller forskelsbestanddele kan bl.a. afhænge af deres væsentlige kendetegn eller markedsføringsbetingelserne for de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker betegner.

Når der er tale om beklædningsbranchen, hvor de omhandlede varer normalt sælges i selvbetjeningsbutikker, hvor forbrugeren selv vælger varen og således hovedsagligt må forlade sig på billedet af det varemærke, der anvendes på denne vare, får en visuel lighed mellem tegnene generelt større betydning. Hvis den omhandlede vare derimod overalt sælges mundtligt, vil en lydlig lighed mellem tegnene normalt blive tillagt mere vægt.

(jf. præmis 49)

5. For gennemsnitsforbrugeren i Det Europæiske Fællesskab foreligger der en risiko for forveksling mellem på den ene side figurmærkerne »NLSPORT«, »NLJEANS«, »NLACTIVE« og »NLCollection«, der er ansøgt registreret som EF-varemærker — med hensyn til de

første tre tegn for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til kvinder og piger« og med hensyn til det fjerde tegn for »beklædningsartikler, fodtøj og hovedbeklædning«, der alle henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet — og på den anden side figurmærket »NL«, der tidligere er registreret som EF-varemærke for »sweatere, striktrøjer, veste, jakker, nederdele, bukser, skjorter, bluser, morgenkåber, korte morgenkåber, badetøj, regnfrakker, kjoler, strømper, sokker, halstørklæder, slips, hovedbeklædning og handsker«, som ligeledes henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet.

I betragtning af, at varerne er af samme art, og når henses til markedsføringsbetingelserne, hvorunder det ikke er udelukket, at forbrugeren opfatter de ansøgte varemærker som særlige produktionslinjer, der hidrører fra den virksomhed, som er indehaver af det ældre varemærke, er graden af den fonetiske og begrebsmæssige lighed mellem tegnene tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at der er risiko for forveksling.

(jf. præmis 40, 51 og 52)