

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

14. juli 2005 *

I sag T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, Barcelona (Spanien), ved avocat M. Esteve Sanz,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero og A. Folliard-Monguiral,
som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, Luckenwalde (Tyskland),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 31. januar 2003 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 389/2002-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Reckitt Benckiser (Spanien), SL, og Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og V. Vadapalas,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. april 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. august 2003,

og efter retsmødet den 30. september 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 20. marts 1997 indgav Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, hvis navn senere er blevet ændret til Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (herefter »den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret«), en EF-varemærkeansøgning 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 ansøgte registreret, var ordmærket ALADIN.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 1, 3, 35, 37 og 42 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 svarede oprindeligt til følgende beskrivelse:
 - klasse 1: »Bakteriepræparater, dog ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; baser (kemiske præparater); bejdsemidler indeholdt i klasse 1; syrer indeholdt i klasse 1; biokemiske katalysatorer; kemiske produkter til industrielle

og videnskabelige formål; syrefaste kemiske stoffer; klor; klorid; desinfektionsmidler indeholdt i klasse 1; blødgøringsmidler (afkalkningsmidler) indeholdt i klasse 1; enzymer til industrielle formål; enzympræparater til industrielle formål; fermenter til kemiske formål; fedtspaltningmidler; salmiak; salmiakspiritus til industrielle formål«

- klasse 3: »Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; præparater til afsyring; afløbsrens; præparater til fjernelse af farve; præparater til fjernelse af pletter indeholdt i klasse 3; præparater til fjernelse af fernis; præparater til fjernelse af pletter, olier til rengøring; slibemidler indeholdt i klasse 3; terpentintil affedtning; alle førnævnte varer ikke som tekstilhjælpe-midler eller hjælpemidler til den metalforarbejdende industri«

- klasse 35: »Franchisevirksomhed, nemlig formidling af organisatorisk og driftsøkonomisk knowhow inden for sanitetsvæsen og rengøring af rør«

- klasse 37: »Byggevirksomhed; installationsvirksomhed; rengøring af rør og afløb; udlejning af rengøringsmaskiner; desinfektion; lakering; rotteudryddelse; korrosionsbeskyttelse; sandblæsning; udryddelse af skadedyr og utøj, dog ikke til anvendelse i landbrugsøjemed«

- klasse 42: »Teknisk rådgivning og syn- og skønsforretninger; udvikling og udformning af metoder og apparater samt redskaber til service, vedligeholdelse, og rengøring af rørsystemer; udvikling og konstruktion af apparater, redskaber og sensorer til fjernstyrings- og billedoverføringsteknik; design af programmer til databehandling, dog ikke programmer til undervandscomputere«.

4 Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 42/98 den 8. juni 1998.

5 Den 8. september 1998 rejste Reckitt & Colman SA indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod registreringen af det ansøgte EF-varemærke for alle varer i klasse 3 under påberåbelse af de hindringer, der er anført i forordningens artikel 8, stk. 1, litra a) og b). Indsigelsen var støttet på det ældre nationale varemærke ALADDIN (herefter »det ældre varemærke«), der blev registreret i Spanien under nr. 20 512 den 29. juli 1912 og fornyet den 16. maj 1993. Det ældre varemærke omfatter varer under klasse 3 i Nice-arrangementet, der svarer til følgende beskrivelse: »Poleringsmidler til metal«.

6 Det ældre varemærke er på et senere tidspunkt blevet overdraget til sagsøgeren.

7 På grundlag af en begæring, der blev indgivet af den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret den 30. april 1999, opfordrede Harmoniseringskontoret sagsøgeren til at godtgøre, at brug af det ældre varemærke havde fundet sted, i medfør af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 og regel 22, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1).

8 Den 26. juli 1999 fremsendte sagsøgeren som bevis for brug af det ældre varemærke kopier af fakturaer til flere kunder i Spanien samt brochurer, hvoraf det varesortiment, som sagsøgeren markedsførte, fremgik.

- 9 Den 28. februar 2000 begrænsede den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret listen over varer i klasse 3, for hvilke denne ansøgte om varemærkeregistrering, som følger:

»Præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri, dog ikke tekstilhjælpemidler og hjælpemidler«.

- 10 Efter at Indsigelsesafdelingen havde meddelt sagsøgeren ovennævnte begrænsning, bekræftede sagsøgeren den 27. marts 2000, at selskabet fastholdt sin indsigelse for alle varer i klasse 3.
- 11 Ved afgørelse af 27. februar 2002 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra a) og b), artikel 42 og 43 i forordning nr. 40/94 og regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95. For det første udtalte Indsigelsesafdelingen i det væsentlige, at det med hensyn til beviset for brug af det ældre varemærke var godtgjort ved det af sagsøgeren fremlagte bevis, at brug af det ældre varemærke havde fundet sted for en vare, der var væsentlig mere specifik end poleringsmidlerne til metal, som var den kategori, for hvilken det ældre varemærke var blevet registreret. Indsigelsesafdelingen fastholdt således i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at prøvelsen af indsigelsen udelukkende skal foretages på grundlag af den specifikke omhandlede vare, nemlig et poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld). For det andet var det Indsigelsesafdelingens opfattelse, at selv om tegnene lignede hinanden meget, var der ikke risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, idet varerne var meget forskellige efter deres art, anvendelsesformål, anvendelsesmåde, målgruppe og distributionskanaler.
- 12 Den 25. april 2002 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 13 Ved afgørelse af 31. januar 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 4. februar 2003, afviste Første Appellkammer klagen. Appellkammeret anførte navnlig, at for det første var brugen af det ældre varemærke kun godtgjort for det omhandlede specifikke middel, og, for det andet, at der på trods af, at varemærkerne næsten var identiske, og at de havde særpræg, ikke forelå en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, i Spanien, henset til den stærke forskel mellem varerne, navnlig i betragtning af det sandsynlige kendskab, som forbrugeren har til de varer, som den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har, samt de omhandlede varers forskellige art og anvendelsesformål.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 14 Parterne har afgivet mundtlige indlæg og besvaret Rettens spørgsmål under retsmødet den 30. september 2004. Den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har ikke afgivet svarskrift.
- 15 I denne forbindelse har Retten noteret, at påstandene i stævningen skal fortolkes således, at de kun tager sigte på, at den anfægtede afgørelse annulleres, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betales sagens omkostninger.
- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, såvel i forbindelse med nærværende sag som i forbindelse med indsigelses- og klagesagerne ved Harmoniseringskontoret.
- 17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 18 Under retsmødet blev Harmoniseringskontoret opfordret til at oplyse Retten om, hvilket trin den konkursbehandling, som den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret var genstand for, befandt sig på, samt hvilken betydning denne situation har for den ansøgning om registrering som EF-varemærke, som denne part har indgivet. Harmoniseringskontoret imødekom denne anmodning ved skrivelse indleveret til Rettens Justitskontor den 25. november 2004. Den mundtlige forhandling blev afsluttet ved beslutning af 15. december 2004.

Retlige bemærkninger

- 19 Sagsøgeren har gjort to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 og af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 20 Sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret begik en fejl, da det anførte, at det ældre varemærke kun beskyttede det specifikke middel, for hvilken sagsøgeren havde godtgjort, at reel brug af varemærket havde fundet sted i Spanien, nemlig et poleringsmiddel til metal, som består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et metalpoleringsmiddel (magisk bomuld).
- 21 Ifølge sagsøgeren indebærer beviset for reel brug af varemærket for dette specifikke middel, at der også er ført bevis for brug af varemærket for »poleringsmidler til metal« i almindelighed. Det specifikke middel henhører imidlertid under denne kategori af varer. I forbindelse med indsigelsessagen skal det ældre varemærke derfor anses for at være registreret for »poleringsmidler til metal«, og ikke kun for »poleringsmidler til metal, som består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)«.
- 22 I dette lys fortolker sagsøgeren artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 således, at bestemmelsen skal finde anvendelse i de tilfælde, hvor indsigeren ikke er i stand til at godtgøre, at brug af varemærket har fundet sted for varer i forskellige varekategorier, der er registreret i en eller flere klasser. Det er derfor berettiget at anse varemærket for kun at være registreret for de varekategorier, for hvilke indsigeren har kunnet godtgøre, at brug har fundet sted.
- 23 Faktorerne vedrørende den vare, der er henvist til som bevis for, at reel brug af varemærket har fundet sted for en varekategori, såsom anvendelsesformål, pakning, anvendelsesmåde og distributionskanaler, er fuldstændig irrelevante for anvendelsen

af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Ifølge Rettens praksis er disse faktorer derimod relevante i forbindelse med vurderingen af en eventuel risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke for varer, der henhører under samme klasse.

- 24 Da det i den anfægtede afgørelse med henblik på anvendelsen af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 fastslås, at det produkt, der er omfattet af det ældre varemærke, manuelt påføres den ydre struktur af metalgenstande ved hjælp af et stykke gennemvædet bomuld, og at det er bestemt til husholdningsbrug, mens den vare, der er genstand for det ansøgte varemærke, er et præparat til rensning, der hældes ned i blokerede eller inficerede rør, og som udelukkende er rettet mod fagfolk, tilsidesættes ovennævnte artikel ved denne afgørelse.
- 25 Sagsøgeren har på det grundlag konkluderet, at den anfægtede afgørelse, når det deri med henblik på indsigelsen lægges til grund, at det ældre varemærke skal anses for udelukkende at være registreret for »bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel til metal, og som er bestemt til husholdningsbrug«, indebærer en tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
- 26 Efter Harmoniseringskontorets opfattelse har appelkammeret ikke tilsidesat artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret har anført to argumenter til støtte for denne påstand. For det første skal der i forbindelse med fastlæggelsen af det ældre varemærkes rækkevidde tages hensyn til de konkrete betingelser for markedsføringen af de varer og tjenesteydelser, hvis brug er godtgjort, med henblik på at vurdere risikoen for forveksling af det ældre varemærke med det ansøgte varemærke på et specifikt marked. For det andet finder artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning 40/94 anvendelse, uanset om listen over varer og tjenesteydelser for det ældre varemærke omfatter en enkelt artikel eller ej.

- 27 Med hensyn til det første af disse argumenter har Harmoniseringskontoret henvist til, at det i henhold til EF-varemærkeretten påhviler varemærkeindehaveren at gøre reel brug af det registrerede varemærke, således at det kun er den position, som indehaveren reelt indtager på markedet, der beskyttes. I overensstemmelse med ottende betragtning til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og niende betragtning til forordning nr. 40/94 er formålet med dette krav at reducere konflikterne mellem varemærker og at begrænse antallet af varemærker, der fortsat er registreret, uden at der rent faktisk er gjort brug af dem (Rettens dom af 12.3.2003, sag T-174/01, Goulbourn mod KHIM — Redcats (Silk Cocoon), Sml. II, s. 789, præmis 38).
- 28 Det er således med henblik på at undgå »kunstige konflikter«, at artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at beskyttelsen af et ældre varemærke kun er begrundet, for så vidt der reelt er gjort brug af varemærket. Dette formål er blevet bekræftet af såvel Domstolen som af Retten, der efterprøver, at omfanget af den beskyttelse, der gives et varemærke, ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte indehaverens legitime interesser.
- 29 Efter Harmoniseringskontorets opfattelse må den eksklusive beskyttelse af et ældre varemærke ikke i det tilfælde, hvor varemærker er registreret for og anvendes i forskellige handelssektorer, være til hinder for registreringen af et yngre varemærke, bortset fra i de tilfælde, hvor det ældre varemærke er velkendt. Dette afspejles i den holdning, som Domstolen og Retten konkret har indtaget med hensyn til vurderingen af risikoen for forveksling, hvorefter der i forbindelse med bedømmelsen af ligheden mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser og tegn skal tages hensyn til, i hvor høj grad det ældre varemærke genkendes på markedet (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 23), til gennemsnitsforbrugernes opmærksomhedsniveau (Lloyd Schuhfabrik Meyerdommen, præmis 26), til de omhandlede varers og tjenesteydelsers art, målgruppe, anvendelsesmåde og benyttelsen af dem, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23).

- 30 Sagsøgeren har i øvrigt selv medgivet, at de konkrete betingelser for markedsføringen af varerne skal tages i betragtning i forbindelse med bedømmelsen af risikoen for forveksling. Sagsøgeren har således modsagt sig selv ved at bestride, at dette skal ske i forbindelse med anvendelsen af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94.
- 31 Når en indsigelse er støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er formålet med samme forordnings artikel 43, stk. 2 og 3, nemlig at fastslå, om der konkret foreligger en risiko for forveksling mellem det ældre varemærke, således som dette anses for registreret, og det varemærke, der søges registreret, og dette udelukkende med henblik på at afgøre, om indsigelsen er begrundet.
- 32 Da formålet ifølge Domstolens og Rettens praksis er at bedømme sandsynligheden for, at der opstår en konflikt mellem to forskellige tegn på markedet snarere end i registeret, skal der tages hensyn til alle de omstændigheder, der er forbundet med markedsføringen af varerne eller tjenesteydelserne, som kan udledes af beviset for brug af varemærket, hvorved varemærkets beskyttelsesområde defineres på en mere objektiv måde og lettere kan afgrænses.
- 33 Harmoniseringskontoret er følgelig af den opfattelse, at appelkammeret ikke har tilsidesat artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, da det fastslog, at det ældre varemærke udelukkende skulle anses for at være registreret for et poleringsmiddel til metal, som består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld), og hvis vigtigste kendetegn er, at det i det væsentlige skal anvendes i husholdningen. Sagsøgerens modargument, hvorefter beviset for, at der er gjort brug af varemærket for det omhandlede specifikke middel, viser, at der er gjort reel brug af varemærket for hele den kategori, der er blevet registreret, nemlig »poleringsmidler til metal«, vil omvendt skabe usikkerhed ved bedømmelsen af, om der er en risiko for forveksling. En sådan fortolkning vil nemlig medføre, at afgrænsningen af det relevante marked forvanskes, og at adgangen for andre operatører til andre markeder begrænses uforholdsmæssigt. Ifølge Harmoniseringskontoret er det imidlertid netop denne form for kunstig konflikt, som artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 samt Domstolens og Rettens praksis tager sigte på at undgå.

- 34 Harmoniseringskontoret har dernæst anført, at artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, uanset om listen over varer og tjenesteydelser for det ældre varemærke omfatter en enkelt artikel eller ej. Sagsøgerens argument, hvorefter denne bestemmelse kun finder anvendelse i det tilfælde, hvor listen over varer og tjenesteydelser for det ældre varemærke omfatter mere end en enkelt artikel, og hvorefter beviset for brug af det ældre varemærke for det omhandlede specifikke middel i det foreliggende tilfælde følgelig skal sidestilles med beviset for brug af det nævnte varemærke for den varekategori, som midlet henhører under, og for hvilken varemærket er blevet registreret, er helt irrelevant.
- 35 Harmoniseringskontoret har herved for det første gjort gældende, at der ikke i forordning nr. 40/94 er holdepunkter for sagsøgerens fortolkning af det sidste punktum i nævnte forordnings artikel 43, stk. 2. For det andet ville en sådan fortolkning have til følge, at enhver indsiger let ville kunne komme uden om kravet om reel brug af varemærket ved at formulere beskrivelsen af den registrerede varekategori i generelle vendinger og således kunstigt udvide rækkevidden af varemærkets beskyttelse til varer, der ikke markedsføres.
- 36 I øvrigt følger det af appelkamrenes afgørelsespraksis, at brugen af underkategorier af varer eller tjenesteydelser principielt ikke kan sidestilles med brugen af en mere generel kategori, uanset at det ældre varemærke kun omfatter en enkelt kategori af varer eller tjenesteydelser.
- 37 Endelig har Harmoniseringskontoret henvist til, at selv om en kategori kan bestå af en gruppe varer, der er ensartede efter deres type, kan disse varer imidlertid være forskelligartede med hensyn til deres anvendelsesformål, målgruppe og distributionskanaler, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag. Det kræves således i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at der foretages en konkret afgrænsning af underkategorier for hver enkelt kategori af varer eller tjenesteydelser, som afspejler indholdet af beviset for brug, såfremt den oprindelige betegnelse af det ældre varemærke kan omfatte varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkeligt forskellige med hensyn til deres anvendelsesformål, målgruppe og distributionskanaler.

- 38 I det foreliggende tilfælde har Harmoniseringskontoret anført, at brugen af det ældre varemærke viser, at »poleringsmidler til metal« ikke er en ensartet gruppe, for så vidt som denne kategori omfatter en bred vifte af forskellige varer med forskellige anvendelsesformål (poleringsmidler til bestik og til overfladen på metalkonstruktioner), forskellige målgrupper (gennemsnitsforbrugere af almindelige dagligvarer eller arbejdere fra metalindustrien) og forskellige salgssteder (isenkræmmere, supermarkeder eller intet salgssted i de tilfælde, hvor varesalget sker i tilknytning til præstationen af en tjenesteydelse i forbindelse med behandling af metal). Den definition af underkategorien, som appelkammeret har anvendt, nemlig »poleringsmidler til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)«, er derfor meget korrekt.

Rettens bemærkninger

- 39 Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«

40 Regel 22 i forordning nr. 2868/95 bestemmer:

»Af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, skal det fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes [...]«

41 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at det ældre varemærke er blevet registreret for »poleringsmidler til metal«, der er omfattet af klasse 3 i Nice-arrangementet. Det er også ubestridt, at sagsøgeren efter anmodning fra den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret godtgjorde, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke på grundlag af dokumenter, der viser, at det faktisk blev brugt til markedsføring af et poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld).

42 Der henvises imidlertid til, at formålet med kravet om en reel brug af det ældre varemærke er at begrænse risikoen for, at der opstår konflikter mellem to varemærker, ved kun at beskytte de varemærker, der rent faktisk bruges, for så vidt der ikke er en økonomisk rimelig begrundelse for, at der ikke er gjort brug af dem. Denne fortolkning støttes af niende betragtning til forordning nr. 40/94, der udtrykkeligt henviser til dette formål (jf. i denne retning Silk Cocoon-dommen, præmis 38). Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 omhandler derimod hverken vurderingen af den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi og bestemmer heller ikke, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (Rettens domme af 8.7.2004, sag T-334/01, MFE Marienfelde mod KHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), Sml. II, s. 2787, præmis 38, og sag T-203/02, Sunrider mod KHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Sml. II, s. 2811, præmis 38).

- 43 Derfor er formålet med det nævnte krav ikke så meget at foretage en præcis afgrænsning af rækkevidden af det ældre varemærkes beskyttelse i forhold til de konkrete varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket på et givet tidspunkt er blevet brugt, men snarere mere generelt at sikre, at det ældre varemærke faktisk er blevet brugt for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret.
- 44 Ud fra denne betragtning skal artikel 43, stk. 2, sidste punktum, i forordning nr. 40/94 og samme forordnings artikel 43, stk. 3, hvorefter artikel 43, stk. 2, finder anvendelse på ældre nationale varemærker, fortolkes således, at de tilsigter at undgå, at et varemærke, der kun er brugt for en del af varerne, gives en vid beskyttelse, alene fordi det er blevet registreret for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser. Der bør således ved anvendelsen af disse bestemmelser tages hensyn til bredden af de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er blevet registreret, herunder hvor almindelige de ord, der er anvendt med henblik på at beskrive de nævnte kategorier, er, og denne vurdering skal ske i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke reel brug af varemærket rent faktisk kan antages at have fundet sted.
- 45 Når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, følger det af de nævnte bestemmelser, at beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun medfører en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. Er et varemærke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en så præcis og afgrænset måde, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, må beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori med henblik på indsigelsen.
- 46 Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en givet varekategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det ældre varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der — uden

at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren — i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Derfor kan begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser« ikke udvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier.

47 Det skal i denne forbindelse understreges, at det ældre varemærke kun er blevet registreret for »poleringsmidler til metal«. Denne beskrivelse er i forhold til såvel de omhandlede varers funktion, nemlig polering, som deres formål, nemlig metal, en begrænsning af den varekategori, der i Nice-arrangementets forstand omfatter »præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler«. Desuden bemærkes, at sidstnævnte kategori selv i et vist omfang henhører under klasse 3 i nævnte arrangements forstand, der ud over præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler omfatter følgende varer: »blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«.

48 Under disse omstændigheder kan det ældre varemærke anses for at være registreret for en helhed af varer, der udgør en særlig præcis og afgrænset underkategori af den varekategori, som den henhører under i medfør af Nice-arrangementet.

49 Heraf følger, at da sagsøgeren ubestridt har godtgjort, at der er gjort reel brug af varemærket for et »poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)«, som klart udgør et poleringsmiddel til metal i henhold til den underkategori af varer, som det ældre

varemærke omfatter, har sagsøgeren ført korrekt bevis for, at reel brug af varemærket for hele denne underkategori har fundet sted, uden at der i denne forbindelse skal foretages en sontring på grundlag af den berørte kundekreds.

- 50 Appellkammeret har derfor ikke anvendt artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 korrekt, da det med henblik på prøvelsen af indsigelsen fandt, at det ældre varemærke kun kunne anses for registreret for et »poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)«.
- 51 Bestemmelserne i artikel 43 i forordning nr. 40/94, der giver mulighed for at anse det ældre varemærke for kun at være registreret for den del af varerne og tjenesteydelserne, for hvilke det er godtgjort, at reel brug af varemærket har fundet sted, udgør nemlig for det første en begrænsning af de rettigheder, som indehaveren af det ældre varemærke har som følge af registreringen, således at de ikke kan fortolkes så vidt, som Harmoniseringskontoret har gjort, og skal for det andet anvendes under hensyntagen til nævnte indehavers legitime interesse i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og nyde den beskyttelse, som registreringen af nævnte varemærke giver ham. Dette er så meget desto mere tilfældet, når varerne og tjenesteydelserne, for hvilke varemærket er registreret, udgør en tilstrækkelig afgrænset kategori, som i denne sag, således som det tidligere er anført.
- 52 Ingen af Harmoniseringskontorets argumenter har kunnet rejse tvivl om denne konklusion.
- 53 For det første bemærkes, at selv om det er korrekt, at artikel 43, stk. 2, sidste punktum, i forordning nr. 40/94 har til formål at undgå, at der opstår kunstige konflikter mellem det ældre varemærke og det varemærke, der søges registreret, må forfølgelsen af dette legitime formål ikke føre til en ubegrundet begrænsning i rækkevidden af beskyttelsen af det ældre varemærke i tilfælde, hvor de omhandlede varer eller tjenesteydelser — som i denne sag — udgør en tilstrækkeligt begrænset kategori.

54 For det andet bemærkes, at Harmoniseringskontorets påstand, hvorefter Domstolen og Retten i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem varer og tjenesteydelser i henhold til samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), foretager en konkret sammenligning af de omhandlede varer eller tjenesteydelser — selv om det antages, at denne påstand er korrekt — ikke er relevant i forbindelse med anvendelsen af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, der sker forud for bedømmelsen af, om der er en risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, og som udelukkende tager sigte på at afgøre, om, og i givet fald i hvilket omfang, der er gjort reel brug af varemærket for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

55 For det tredje bemærkes med hensyn til Harmoniseringskontorets argument, hvorefter det af appelkamrenes praksis følger, at brugen af en underkategori principielt ikke kan sidestilles med brugen af en mere generel kategori, at selv om det antages, at en sådan praksis foreligger, beror appelkamrenes afgørelser vedrørende beviset for brugen af det ældre varemærke på fortolkningen af forordning nr. 40/94. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 9.10.2002, sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (En glasplades overflade), Sml. II, s. 3887, præmis 35, stadfæstet efter appel ved Domstolens kendelse af 28.6.2004, sag C-445/02 P, Glaverbel mod KHIM, Sml. I, s. 6267).

56 Desuden bemærkes, at Harmoniseringskontorets argument er uden relevans i det foreliggende tilfælde, idet sagsøgeren ikke har hævdet, at beviset for reel brug for den underkategori, som det ældre varemærke er registreret for, er et bevis for reel brug for hele den kategori, som denne underkategori tilhører i henhold til Nice-arrangementet. Sagsøgeren har blot gjort gældende, at varen, for hvilken en reel brug af varemærket er godtgjort, viser en reel brug af dette for hele den underkategori, for hvilken mærket er registreret.

- 57 For det fjerde er påstanden, hvorefter sagsøgerens fortolkning har til følge, at enhver indsigelse kan komme uden om kravet om reel brug af varemærket ved at formulere den registrerede kategori af varer eller tjenesteydelser generelt, ikke relevant i det foreliggende tilfælde — selv om det ikke er udelukket, at den i visse tilfælde kan vise sig at være begrundet — i betragtning af, at den omhandlede kategori har været genstand for en detaljeret beskrivelse.
- 58 Endelig har Harmoniseringskontoret anført, at selv om en varekategori kan udgøre en gruppe varer, der er ensartede efter deres type, kan disse varer imidlertid være forskelligartede med hensyn til deres anvendelsesformål, målgruppe og distributionskanaler, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag. Det kræves således i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at der foretages en konkret afgrænsning af underkategorier for hver enkelt kategori af varer eller tjenesteydelser, som afspejler indholdet af beviset for brug, eftersom den oprindelige betegnelse af det ældre varemærke kan omfatte varer eller tjenesteydelser, der er tilstrækkeligt forskellige med hensyn til deres anvendelsesformål, målgruppe og distributionskanaler.
- 59 Som det fremgår af denne doms præmis 45, er denne fortolkning i det tilfælde, hvor en kategori af varer og tjenesteydelser er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, ikke uden relevans, men det må fastslås, at den underkategori af varer, for hvilken det ældre varemærke i det foreliggende tilfælde er registreret, er tilstrækkeligt præcis og afgrænset, således at den ikke kan anses for at omfatte varer, der er så forskellige, at det er nødvendigt — i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets opfattelse — at fastlægge nye underkategorier inden for den.
- 60 Det må herefter konstateres, at appelkammeret med sin afgørelse, hvorved det blev fastslået, at det kun var godtgjort, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke for et »poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk bomuld)«, og at det nævnte varemærke således med henblik på indsigelsen skal anses for kun at være registreret

for dette middel alene, og ikke for hele underkategorien, for hvilket dette varemærke er registreret, nemlig »poleringsmidler til metal«, har tilsidesat artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94. Da den anfægtede afgørelse følgelig bygger på en urigtig forudsætning, kan denne tilsidesættelse i sig selv bevirke, at nævnte afgørelse annulleres.

- 61 Da appelkammeret imidlertid i den anfægtede afgørelse tog stilling til, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, finder Retten anledning til også at behandle sagsøgerens andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

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

Parternes argumenter

- 62 Sagsøgeren har gjort gældende, at det fremgår af sammenligningen af varerne i klasse 3, der er omfattet af det ældre varemærke og af det ansøgte varemærke, nemlig henholdsvis »poleringsmidler til metal« og »præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri, dog ikke tekstilhjælpemidler og hjælpemidler«, at de varer, som de to omhandlede varemærker vedrører, er af lignende art i forhold til deres anvendelsesformål, komplementaritet og målgruppe.
- 63 Det ældre varemærke omfatter nemlig varer, der skal anvendes til at polere alle former for metal, herunder vandrør og afløbsrør, og kan anvendes til varer, hvis målgruppe kan være en hvilken som helst kundekreds, herunder fagfolk fra metalforbearbejdningsindustrien.

- 64 Sagsøgeren har desuden anført, at det af retspraksis fremgår, at en lav grad af lighed mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser kan kompenseres gennem en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Endvidere nyder de varemærker, der enten i sig selv eller på grund af deres anseelse har et særligt særpræg, en videre beskyttelse end de varemærker, hvis særpræg er mindre, og der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er.
- 65 Derfor kan registreringen af et varemærke afvises på trods af, at der er en lavere grad af lighed mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser, når det ældre varemærke har et stærkt særpræg.
- 66 I det foreliggende tilfælde fremgår det ikke blot af den anfægtede afgørelse, at de to omtvistede varemærker frembyder en høj grad af lighed, men også, at det ældre varemærke har et stærkt særpræg. Det drejer sig nemlig om et fantasiord, som ikke på nogen måde beskriver arten af de omfattede varer, og som siden 1912 har været brugt i vidt omfang i Spanien.
- 67 Da de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, efter deres art ligner hinanden i tilstrækkelig grad, har sagsøgeren slutteligt anført, at der er risiko 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, herunder i det tilfælde, hvor det kun er den omhandlede specifikke vare, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling.
- 68 Efter Harmoniseringskontorets opfattelse er disse argumenter ubegrundede.

- 69 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelse har anført, at de varer, for hvilke det ældre varemærke skulle anses for at være registreret, nemlig et poleringsmiddel til metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel, var forskellige fra de varer, som det ansøgte varemærke omfattede, nemlig præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri, dog ikke tekstilhjælpemidler og hjælpemidler.
- 70 Harmoniseringskontoret har medgivet, at selv om »rensning« og »polering« i visse tilfælde kan være tæt forbundet, navnlig for midler, der skal anvendes i husholdningen, er dette på ingen måde tilfældet i denne sag, henset til, at der ikke er nogen sammenhæng mellem formålet med rensning af afløbsrør og behandling af metal til brug i husholdningen.
- 71 Da de omhandlede varer har forskellige formål, opfylder de ikke de samme behov, og de er hverken konkurrerende varer eller indbyrdes substituerbare.
- 72 Harmoniseringskontoret har desuden bestridt sagsøgerens påstand, hvorefter varerne supplerer hinanden, med den begrundelse, at den bygger på en fejlagtig antagelse om, at de omhandlede rensningspræparater skal anvendes til metalrør.
- 73 Det er tillige ukorrekt at antage, at de omhandlede varer kan have en fælles målgruppe. Det omhandlede specifikke middel kan nemlig kun anvendes til små husholdningsgenstande og er klart uegnet til større metalgenstande. Sagsøgeren medgav i øvrigt i sin skrivelse af 23. juli 1999, at dennes vare havde et husholdningsmæssigt formål, og oplyste, at varen ALADDIN også blev anvendt af yngre generationer. Der skal således sondres mellem denne kundekreds, dvs. gennemsnitsforbrugeren af dagligvarer, og den meget specialiserede kundekreds, der består af fagfolk fra metalindustrien. Denne betragtning støttes af en af sagsøgerens

reklamer, der præsenterer virksomhedens »sortiment af rengøringsmidler til husholdningen«, og hvori det omhandlede specifikke produkt optræder ved siden af andre midler til brug i husholdningen.

- 74 Endelig har Harmoniseringskontoret anført, at det i betragtning af målgruppen for det omhandlede specifikke middel er højst usandsynligt, at det nævnte middel anvender de samme distributionskanaler som de varer, der er omfattet af det ansøgte EF-varemærke, og som markedsføres af højt specialiserede forhandlere og grossister inden for metalrør.
- 75 Harmoniseringskontoret har heraf udledt, at de sammenholdte varer er forskellige, uanset om det ældre varemærke anses for kun at være registreret for det omhandlede specifikke middel.
- 76 Ifølge Domstolens praksis vedrørende artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, der i det væsentlige finder anvendelse i forbindelse med fortolkningen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, forudsætter risikoen for forveksling, at der er identitet eller lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (Canon-dommen, præmis 22). Af de ovenfor anførte grunde er denne betingelse ikke opfyldt, hvorfor der ikke kan være en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, uanset om det ældre varemærke i sig selv har et stærkt særpræg. Appellammeret har derfor med rette fastslået, at der ikke foreligger en risiko for forveksling.

Rettens bemærkninger

- 77 Det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, 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. I medfør af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), skal der ved »ældre varemærker« bl.a. forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat.

78 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis 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.

79 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 tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (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 deri nævnte retspraksis).

80 I det foreliggende tilfælde skal det ældre varemærke i overensstemmelse med det, der blev anført i forbindelse med et første anbringende, og i modsætning til Harmoniseringskontorets påstande, med henblik på indsigelsessagen anses for at være registreret for alle de varer, for hvilke det er blevet registreret. Heraf følger, at de varer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, dels er de varer, som det ældre varemærke omfatter, nemlig »poleringsmidler til metal«, dels de varer, der henhører under klasse 3, og som er omfattet af det ansøgte varemærke, nemlig »præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri, dog ikke tekstilhjælpemidler og hjælpemidler«.

- 81 Selv om »poleringsmidler til metal« kan udgøre såvel dagligvarer som varer med en erhvervskundekreds eller fagfolk som målgruppe, er det ubestridt, at de varer, som registreringsansøgningen vedrører, skal anses for udelukkende at rette sig mod fagfolk i metalforbearbejdningsindustrien. Heraf følger, at den eneste kundekreds, der kan forveksle de omhandlede varemærker, består af de nævnte fagfolk. Desuden bemærkes, at det ældre varemærke er registreret i Spanien. Den relevante kundekreds, i forhold til hvilken bedømmelsen af risikoen for forveksling skal foretages, er følgelig sammensat af fagfolk fra metalforbearbejdningsindustrien i Spanien.

— Om sammenligningen af de omhandlede varemærker

- 82 Det følger af fast retspraksis, at der ved vurderingen af de omhandlede varers lighed skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer, herunder navnlig deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23, og Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 31).
- 83 Med hensyn til arten af de omhandlede varer bemærkes, at de henhører under samme kategori og på lignende vis indeholder kemiske midler, som påføres metaloverflader. Endvidere må det medgives, at om end polering og rensning ikke er det samme, så ligner de hinanden, for så vidt som de begge henhører under den mere generelle aktivitet »behandling«. De omhandlede varer skal derfor anses for at tjene lignende formål.

84 Generelt må det imidlertid tillige bemærkes, for det første, at beskrivelsen af varerne i klasse 3, der er omfattet af de EF-varemærkeansøgningen, dvs. »præparater til rensning af afløbsrør til den metalforarbejdende industri, dog ikke tekstilhjælpemidler og hjælpemidler«, dækker en underkategori, der er mere begrænset og specifik end den underkategori, der dækker »poleringsmidler til metal«, som det ældre varemærke omfatter.

85 For det andet kan det — som Harmoniseringskontoret har anført — ikke tilbagevises, at varerne har forskellige formål og anvendelsesmåder. De varer, der er omfattet af det ældre varemærke, skal i princippet få metalgenstande til at skinne, når de pudses, og har således et delvist æstetisk formål, mens de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, hovedsageligt tager sigte på at rense og frigøre for affald ved at hælde og dernæst opløse metalaflejringer i vandrør i metalforbearbejdningsindustrien, hvilket vidner om en nyttefunktion.

86 Det følger heraf, at der på dette trin er grundlag for at antage, at de omhandlede varer delvist er af samme art.

— Om sammenligningen af de omhandlede tegn

87 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at fastslå, at de omtvistede tegn udviser en høj grad af lighed, og at appelkammeret selv har medgivet, at der er en høj grad af visuel lighed mellem tegnene, og at de ud fra et fonetisk og begrebsmæssigt synspunkt er identiske. Desuden skal det understreges, at der, henset til at de omhandlede tegn begge er rene ordmærker, ikke, bortset fra en ubetydelig forskel i deres skrivemåde, er elementer, der kan adskille de to tegn.

— Om risikoen for forveksling mellem de omhandlede varemærker

- ⁸⁸ Sagsøgeren har anført, at risikoen for forveksling mellem de omhandlede varemærker forstærkes af den omstændighed, at det ældre nationale varemærke ALADDIN har et stærkt særpræg som følge af, at det udgør et fantasiord, der ikke på nogen måde beskriver, hvilken type varer det omfatter, og fordi det siden 1912 har været genstand for udstrakt brug i Spanien. Efter sagsøgerens opfattelse har appelkammeret desuden i den anfægtede afgørelse medgivet, at det ældre varemærke havde et stærkt særpræg.
- ⁸⁹ Ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (jf. i denne retning Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 49).
- ⁹⁰ Ved denne vurdering bør der tages hensyn til varemærkets egentlige egenskaber, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og det udbredte kendskab, der er knyttet til varemærket, navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, andelen af den målgruppe, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (Canon-dommen, præmis 18, Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 51, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 23, samt Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 34).

- 91 I denne forbindelse fastslås det for det første, at sagsøgeren har begrænset sig til at anføre, at varemærket har været genstand for udstrakt brug i Spanien siden 1912, uden at fremlægge bevis for de forskellige forhold, som er anført ovenfor, der skal bevise det udbredte kendskab til det nævnte varemærke. Det følger heraf, at varemærket ikke på det grundlag kan anses for at have et stærkt særpræg.
- 92 Hvad for det andet angår det ældre varemærkes egentlige egenskaber bemærkes for det første — i lighed med sagsøgeren — at ordmærket ALADDIN ikke indeholder elementer, der beskriver de varer, for hvilke det er registreret, og for det andet, at dette tegn har en stærk evne til at vække associationer, der kan betragtes som en egentlig egenskab ved varemærket. Aladin er nemlig almindelig kendt som helten fra en af historierne i *1001 nats eventyr*, der opdagede en olielampe i metal, hvorfra en ånd stiger op, når lampen pudses, som kunne opfylde et ønske for indehaveren af lampen. Ordet Aladdin henviser derfor både til en af anvendelsesmulighederne for de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, og til deres påståede mirakuløse virkning. Der er således holdepunkter for at antage, at det ældre varemærke i høj grad er egnet til at identificere de varer, for hvilke det er registreret, nemlig »poleringsmidler til metal«, som hidrører fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille disse varer fra de andre virksomheders varer. I den anfægtede afgørelse har appelkammeret desuden tiltrådt sagsøgerens argument, hvorefter det ældre varemærke har et stærkt særpræg, hvilket Harmoniseringskontoret heller ikke har bestridt i forbindelse med den foreliggende sag.
- 93 Der henvises imidlertid til, at da der ifølge retspraksis er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24), tilkommer der de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten i sig selv eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg er mindre (Canon-dommen, præmis 18).
- 94 Endvidere indebærer denne helhedsvurdering 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. Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (Canon-dommen, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og Fifties-dommen, præmis 27).

- ⁹⁵ I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kan der derfor foreligge en risiko for forveksling trods en lavere grad af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, såfremt ligheden mellem varemærkerne er stor, og det ældre varemærke har et stærkt særpræg (jf. i denne retning Canon-dommen, præmis 19).
- ⁹⁶ I det foreliggende tilfælde må det ganske vist tiltrædes, at de omhandlede varer delvist er af samme art, og at den relevante kundekreds, der består af fagfolk, der er specialiseret på området for de varer, som EF-varemærkeansøgningen vedrører, vil udvise stor opmærksomhed ved valget af disse varer (jf. i denne retning Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 37, 40 og 52, og af 30.6.2004, sag T-317/01, M+M mod KHIM — Mediametrie (M+M EURODATA), Sml. II, s. 1817, præmis 51 og 52).
- ⁹⁷ Det bemærkes dog i øvrigt, at ud over den delvise lighed mellem de omhandlede varer, som fastslået ovenfor, har de generelt en forbindelse til pudsning og metal, som forstærkes yderligere af den omstændighed, at de omhandlede varemærker er begrebsmæssigt identiske, hvilket Harmoniseringskontoret ikke har bestridt, og kan

give indtryk af at være knyttet til de varer, de omfatter, idet de vækker associationer om en eventyrfigur, der er forbundet med en metalolielampe.

- 98 Under disse omstændigheder kan det ikke udelukkes, at den relevante kundekreds opfatter de omhandlede varer som tilhørende det samme sortiment af pudsemidler med en forbindelse til metal. Selv om den nævnte kundekreds, der består af fagfolk, er bevidst om de forskelle, der er i fremstillingen af disse midler, drager de ikke nødvendigvis den konsekvens, at disse forskelle er til hinder for, at den samme virksomhed fremstiller eller markedsfører de to typer af varer samtidig. Den relevante kundekreds får derfor det indtryk, at de omhandlede varer kan have den samme handelsmæssige oprindelse (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 33).
- 99 Det følger heraf, at den relevante kundekreds kan betragte de omhandlede varer som forbundne, idet de tilhører samme varegruppe, og således kan opfattes som dele af et almindeligt varesortiment, der kan have en fælles handelsmæssig oprindelse.
- 100 Følgelig finder Retten, at den omstændighed, at den relevante kundekreds er sammensat af fagfolk, der er specialiseret inden for metalforbearbejdningsindustrien, ikke i betragtning af ligheden mellem de omhandlede varer, den høje grad af lighed mellem de omtvistede tegn samt det ældre varemærkes stærke særpræg er tilstrækkelig til at udelukke, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

- 101 Det følger heraf, at der er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Sagsøgerens andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 må derfor tiltrædes.
- 102 Herefter må der gives medhold i søgsmålet, og den anfægtede afgørelse skal annulleres.

Sagens omkostninger

- 103 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.
- 104 Hvad imidlertid angår spørgsmålet om, hvorvidt udgifterne kan erstattes, henvises til procesreglementets artikel 136, stk. 2, hvorefter »[n]ødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, samt udgifter, som er afholdt til de i artikel 131, stk. 4, andet afsnit, omhandlede oversættelser til processproget af processkrifterne og skriftlige indlæg betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet«. De udgifter, der er påløbet under indsigelsessagen, er imidlertid ikke udgifter, som er afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret. Det følger heraf, at sagsøgerens påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de udgifter, som er afholdt af sagsøgeren i forbindelse med indsigelsessagen, må forkastes.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Afgørelsen truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) den 31. januar 2003 annulleres.**

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. juli 2005.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand