RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

15. juni 2005 *

I sag T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), ved avvocato F. Sciaudone,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved M. Capostagno, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: italiensk.

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

Limiñana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 24. oktober 2003 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 933/2002-2), vedrørende en indsigelsessag mellem Limiñana y Botella, SL og Shaker di L. Laudato & C. Sas,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Jaeger, og dommerne J. Azizi og E. Cremona,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. januar 2004,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. maj 2004,

efter retsmødet den 20. januar 2005,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

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

2 Varemærket, som ansøgtes registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 29, 32 og 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 29: »kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og andre mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt«

— klasse 32: »øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke«

— klasse 33: »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«.

4 Ved skrivelse af 23. november 1999 opfordrede Harmoniseringskontoret sagsøgeren til at begrænse sin varemærkeansøgning, idet det fandt, at varemærket i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94 delvis ikke kunne registreres.

5 Mere specifikt anmodede Harmoniseringskontoret om tilbagetrækning af varemærkeansøgningen for varer henhørende under ikke-alkoholholdige drikke i klasse 32, for hvis angivelsen »limoncello della costiera amalfitana« både blev anvendt til at betegne varer i denne klasse og varer i klasse 33, der omfatter alkoholholdige drikke, ville den ifølge Harmoniseringskontoret kunne vildlede forbrugeren ved at få denne til at tro, at en således benævnt flaske indeholder den velkendte likør kaldet

»limoncello«, uanset at dette ikke er tilfældet. I øvrigt anmodede Harmoniseringskontoret sagsøgeren om at begrænse fortegnelsen over varer i klasse 33 til »citronlikør, der hidrører fra Costiera Amalfitana«, eftersom varemærket vil være vildledende, hvis den pågældende likør havde en anden oprindelse, når henses til den omstændighed, at Sorrento og det omkringliggende område nyder en anseelse, som knytter sig til den særlige vare, og at varens oprindelse er bestemmende for forbrugerens valg.

6 Som følge af denne henvendelse fra Harmoniseringskontoret begrænsede sagsøgeren sin ansøgning for så vidt angår varerne i klasse 33, til citronlikør, der hidrører fra Costiera Amalfitana.

7 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 30/00 af 17. april 2000.

8 Den 1. juni 2000 rejste Limiñana y Botella, SL (herefter »indsigeren«) i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke.

9 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke, for så vidt som det omfatter varer i Nicearrangementets klasse 33, og indsigerens ordmærke, der også omfatter varer i klasse 33, og som i 1996 blev registreret ved Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (det spanske patent- og varemærkekontor), benævnt:

»LIMONCHELO«

10 Ved afgørelse af 9. september 2002 tog Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen til følge og afviste følgelig registreringen af det ansøgte varemærke.

11 Indsigelsesafdelingen begrundede i det væsentlige afgørelsen med, at der på det spanske marked var en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 40/94 mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, eftersom de omhandlede varer var af samme art, og der var lighed mellem varemærkerne. Hvad angår sidstnævnte aspekt nåede Indsigelsesafdelingen frem til denne konklusion efter at have foretaget en analyse af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de pågældende varemærker, og ifølge Harmoniseringskontoret fremgik det heraf, at der var visuelle og fonetiske ligheder mellem den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke, nemlig ordet »limoncello«, og det ældre varemærke.

12 Den 7. november 2002 klagede sagsøgeren i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

13 Ved afgørelse af 24. oktober 2003 (herefter den »anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer sagsøgerens klage. Efter at have påpeget, at varerne med det ældre varemærke var overlappende med varerne med det ansøgte varemærke, fandt appelkammeret i det væsentlige, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel var ordet »limoncello«, og at det ansøgte varemærke og det ældre varemærke visuelt og fonetisk ligner hinanden meget, således at der består en risiko for forveksling af de to varemærker.

Parternes påstande

14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres eller ændres, således at indsigelsen afvises, og sagsøgerens ansøgning om registrering som EF-varemærke imødekommes.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande.

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Under retsmødet har sagsøgeren præciseret, at selskabet med påstanden om, at den »anfægtede afgørelse annulleres eller ændres«, i fuldt ud samme grad tilsigtede den anfægtede afgørelses annullation som dens ændring.

Retlige bemærkninger

17 Sagsøgeren har påberåbt sig tre anbringender til støtte for sine påstande. Sagsøgeren mener, at Harmoniseringskontoret for det første har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i den anfægtede afgørelse, for det andet har begået magtfordrejning og for det tredje har tilsidesat pligten til at begrunde sine afgørelser. Harmoniseringskontoret har bestridt ethvert af disse anbringender.

I — *Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

A — *Parternes argumenter*

1. Sagsøgerens argumenter

a) Generelt

18 I modsætning til Harmoniseringskontoret mener sagsøgeren ikke, at der er tilstrækkelig lighed mellem selskabets varemærke og det ældre varemærke. Følgelig mener sagsøgeren ikke, at der består en risiko for forveksling mellem varemærkerne, således at registreringen af selskabets varemærke kunne udelukkes med hjemmel i artikel 8, stk. 1. litra b), i forordning nr. 40/94.

19 Til yderligere støtte for sit synspunkt har sagsøgeren i det foreliggende tilfælde gjort gældende, både at det ældre varemærke mangler adskillelsesevne, og at der ikke er lighed mellem de omtvistede varemærker.

b) Det ældre varemærkes fornødne særpræg

20 Sagsøgeren mener i det væsentlige ikke, at det ældre varemærke i nogen særlig grad har fornødent særpræg, eller at der er noget særlig udbredt kendskab til varen, der er genstand for den foreliggende sag. Harmoniseringskontoret tog imidlertid ikke hensyn til nogen af disse omstændigheder.

21 Til støtte for sit synspunkt har sagsøgeren påberåbt sig det forhold, at ordet »limoncello« i gængs sprogbrug i Spanien, Italien og resten af verden betegner likøren med oprindelse i Costiera Amalfitana, som fremstilles med citronskal, og ikke udelukkende den af indsigeren fremstillede drik. Sagsøgeren har i denne forbindelse fremlagt uddrag fra internetsider, og mener, at både indsigeren i dennes bemærkninger af 11. april 2003 og Harmoniseringskontoret i dettes skrivelse af 23. november 1999 har anerkendt denne gængse sprogbrug.

22 I modsætning til det, der fremgår af indsigerens bemærkninger af 11. april 2003, er ordet »limonchelo« således ifølge sagsøgeren blot den spanske oversættelse af ordet »limoncello«, som generelt beskriver likøren, som fremstilles med citronskal og alkohol. Sagsøgeren har herved henvist til søgeresultater fra internettet på ordet »limonchelo« samt til, at der findes et utal af lignende varemærker i Spanien, hvad også indsigeren har anerkendt.

23 Sagsøgeren konkluderer i det foreliggende tilfælde, at det ældre varemærke udviser en ringe grad af særpræg, og at risikoen for forveksling følgelig er lav, hvilket pålægger Harmoniseringskontoret meget nøje at efterprøve de bestanddele, som kan fastslå, at de to omtvistede varemærker er identiske, eller at der er lighed mellem dem.

c) Ligheden mellem de omtvistede varemærker

24 Hvad angår den visuelle sammenligning mener sagsøgeren i det væsentlige, at dennes varemærke udviser betydelige forskelle sammenlignet med det ældre varemærke. Sagsøgeren har navnlig påberåbt sig anvendelsen af italiensk, bogstaverne, som efterfølger »limonc«, ordbestanddelene »della costiera amalfitana« og »shaker«, den grafiske gengivelse, de mange forskelle i typografi og de farver, der er anvendt.

25 I forhold til den fonetiske sammenligning mener sagsøgeren først og fremmest, at appelkammeret fejlagtigt ene og alene har tillagt ordet »limoncello« betydning og anset ordene »della costiera amalfitana« for ikke at være dominerende eller væsentlige ordbestanddele, hvilket dermed er i strid med retspraksis og Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis, hvorefter der i vurderingen af risikoen for forveksling i forbrugernes bevidsthed skal tages hensyn til alle relevante faktorer.

26 Sagsøgeren mener også, at sammenligningen af de to varemærker viser, at de eneste fonetiske bestanddele, som de to tegn har til fælles, er de to første stavelser »li« og »mon«, eftersom de følgende stavelser »chelo« og »cello« samt ordene »della costiera amalfitana« er fonetisk forskellige.

27 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning mener sagsøgeren for det første, at Harmoniseringskontoret skulle have analyseret det særlige omdømme, som området, hvorfra varen hidrører — Costiera Amalfitana — nyder. Sagsøgeren har i denne forbindelse påberåbt sig Domstolens dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507, præmis 29), og understreget, at Harmoniseringskontoret i skrivelse af 23. november 1999 har fremhævet det for forbrugerens valg afgørende særpræg ved varens geografiske oprindelse.

28 Ordene »limonchelo« og »limoncello della costiera amalfitana« fremkalder billeder, der utvivlsomt er forskellige hos gennemsnitsforbrugeren. Ordene »della costiera amalfitana« henviser til et bestemt geografisk sted, som er velkendt blandt spanske forbrugere, således at de ikke kan tro, at denne vare hidrører fra den samme virksomhed og samme geografiske område som en vare, der er fremstillet under varemærket LIMONCHELO. Følgelig udgør ordene »della costiera amalfitana«, som er tilføjet ordet »limoncello«, ifølge sagsøgeren en logisk helhed, der er helt forskellig fra det ældre varemærke.

29 For det andet mener sagsøgeren, at Harmoniseringskontoret burde have gennemgået de objektive betingelser for, at varemærkerne kan komme i konflikt på markedet (Rettens dom af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 57). Sagsøgeren har herved understreget, at den spanske forbruger ikke kan være bragt i vildfarelse og tro, at varen med varemærket LIMONCHELO og med etiketten, hvorpå — ud over tre citroner — figurerer Distileria Toris' emblem, i realiteten hidrører fra samme virksomhed som varen, der bærer etiketten »limoncello della costiera amalfitana«.

30 Med henvisning til Rettens dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (sag T-292/01, Sml. II, s. 4335, præmis 54), mener sagsøgeren, at den åbenbare visuelle og fonetiske lighed kan opvejes af den omstændighed, at mindst et af de to varemærker fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en klar og bestemt betydning. I det

foreliggende tilfælde mener sagsøgeren videre, at den spanske gennemsnitsforbruger straks opfatter, at selskabets vare er en italiensk likør, nemlig en typisk italiensk likør, som er fremstillet på citroner fra Costiera Amalfitana og fremstillet i Italien.

31 Af de ovenfor anførte grunde mener sagsøgeren derfor, at den svage grad af særpræg af ordet »limoncello« og af dets spanske oversættelse »limonchelo«, samt de mange visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de pågældende varemærker — selv om der er en delvis lighed mellem de ord, de pågældende varemærker består af — udelukker risikoen for forveksling hos den relevante kundekreds. Ifølge sagsøgeren er afgørelsen om at udelukke selskabets varemærke fra registrering derfor ulovlig.

2. Harmoniseringskontorets argumenter

32 Harmoniseringskontoret har bestridt de af sagsøgeren fremførte argumenter til støtte for selskabets påstande og mener, at den sammenlignende analyse, der er grundlaget for vurderingen af risikoen for forveksling, sådan som appelkammeret og Indsigelsesafdelingen har gjort, er begrundet.

33 Harmoniseringskontoret mener, at appelkammeret med rette har fremhævet, at ordet »limoncello« udgør den dominerende del af det ansøgte varemærke. Dette ord er ifølge Harmoniseringskontoret den bestanddel, der identificerer og karakteriserer varemærket ud fra den spanske gennemsnitsforbrugers synsvinkel, som i det foreliggende tilfælde udgør den relevante kundekreds. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse fremhævet den markant centrale placering og den dominerende størrelse af ordet »limoncello« i forhold til det ansøgte varemærkes andre bestanddele.

34 Harmoniseringskontoret anser det således for åbenbart, at ordet »limoncello«, som indgår i det ansøgte varemærke, og ordet »limonchelo«, der stammer fra det ældre varemærke, efter den spanske gennemsnitsforbrugers opfattelse kan forekomme at være næsten ens på det visuelle og fonetiske plan. De to ord består af ti bogstaver, hvoraf ni er de samme. Den eneste forskel er bogstaverne »l« og »h«, som i det omfang, de er placeret i midten af de to ord, har en begrænset virkning hvad angår deres adskillelsesevne. Endvidere har Harmoniseringskontoret bemærket, at der på grund af det næsten fuldkomne sammenfald mellem den spanske udtale af det ældre varemærke LIMONCHELO og den korrekte udtale af det italienske ord »limoncello« er en stærk lighed på det fonetiske plan.

35 Harmoniseringskontoret har tilføjet, at det fuldt ud erkender betydningen af det italienske ord »limoncello«, men at denne omstændighed ikke i det foreliggende tilfælde kan rejse tvivl om, hvorvidt ordet i sig selv har det fornødne særpræg ud fra den spanske kundekreds' synsvinkel. For tiden findes der ingen faste holdepunkter for at tro, at den spanske gennemsnitsforbruger tillægger ordet »limoncello« noget præcist og fast defineret semantisk indhold.

36 Harmoniseringskontoret bestrider således sagsøgerens argument om, at ordet »limonchelo« er den spanske version af det italienske ord »limoncello«, som ifølge sagsøgeren er anerkendt i hele verden, navnlig i Spanien, som et generisk ord, der betegner en særlig likørtype. Ifølge Harmoniseringskontoret findes der ingen objektive omstændigheder, der støtter sagsøgerens påstande. Harmoniseringskontoret har endvidere gjort gældende, at det ikke i medfør af artikel 74 i forordning nr. 40/94 henhører under Harmoniseringskontorets kompetence på vegne af parterne at søge beviser for, at ordet »limoncello« på sine mulige stavemåder (jf. eksempelvis »limonchelo«) har været eller vil blive et generisk ord i den spanske kundekreds' opfattelse heraf. I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret bemærket, at den af sagsøgeren fremlagte dokumentation, der bestod i uddrag fra internetsider, ikke i noget tilfælde henviste til den spanske kundekreds, og at skrivelsen af 23. november 1999 støtter sig på andre faktiske og retlige forhold end dem, der vedrører bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem varemærkerne.

37 Harmoniseringskontoret mener, at det ældre varemærke i det foreliggende tilfælde har et tilstrækkeligt fornødent særpræg, når henses til, at det er blevet registreret på nationalt plan. Følgelig mener Harmoniseringskontoret, at det skal begrænse sig til at tage stilling til, om det ældre varemærke i sig selv burde være beskyttet i forhold til et yngre varemærke, som gengiver det ældre varemærkes særprægede og dominerende bestanddel.

38 Harmoniseringskontoret har yderligere påberåbt sig de betydelige ligheder mellem den foreliggende sag og sagen, der lå til grund for Rettens dom af 23. oktober 2002, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335).

39 Ifølge Harmoniseringskontoret fremhævede Retten i denne sidstnævnte sag vigtigheden af at vurdere risikoen for forveksling alene ud fra den relevante kundekreds, og mere specifikt ud fra den opfattelse, som den tilsigtede forbruger med udgangspunkt i sin sproglige basisviden har af de omtvistede varemærker. Heraf følger, at et ord — uanset at det har sin helt egen betydning på et sprog, der dog ikke er den relevante forbrugers modersmål, og der i øvrigt ikke er grundlag for at fastslå, at denne forbruger forstår det omhandlede ord i denne betydning — utvivlsomt kan forekomme at være den dominerende bestanddel, med henblik på adskillelsesevne, af det varemærke, det er en del af.

40 Af de ovenfor anførte grunde mener Harmoniseringskontoret, at den anfægtede afgørelse er begrundet. Ifølge Harmoniseringskontoret kunne appelkammeret med rette, idet det henviste til princippet om den indbyrdes afhængighed mellem tegnene og varerne i vurderingen af risikoen for forveksling, finde — eftersom de omtvistede varer var af samme art (hvilket ikke er bestridt af sagsøgeren) — at de konstaterede lighedspunkter mellem varemærkerne (der navnlig kan ses ved, at der næsten er sammenfald mellem ordene »limonchelo« og »limoncello«) kunne indebære en risiko for forveksling på det spanske marked. Appelkammeret har således med rette stadfæstet den afgørelse, hvorved indsigelsen blev taget til følge, med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

B — *Rettens bemærkninger*

1. Indledende betragtninger

41 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er et varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket fra registrering, såfremt der, fordi mærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, som de to mærker betegner, er af samme eller lignende art, i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling.

42 Det fremgår endvidere af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at der ved ældre varemærker forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

43 Ifølge fast retspraksis udgør 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 (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratories RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30 og den deri nævnte praksis).

44 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den relevante kundekreds' opfattelse af de omhandlede tegn, varer eller tjenesteydelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer i sagen, og især det indbyrdes afhængighedsforhold, der består mellem tegnenes lighed og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (jf. dommen i sagen GIORGIO BEVERLY HILLS, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).

45 I det foreliggende tilfælde er det ældre varemærke et ordmærke, der er registreret og beskyttet i Spanien. Desuden er de omhandlede varer dagligvarer. Der skal således ved vurderingen af risikoen for forveksling tages udgangspunkt i den relevante kundekreds' opfattelse, idet denne består af spanske gennemsnitsforbrugere.

46 Da den relevante kundekreds er defineret, skal sammenligningerne mellem de omhandlede varer og mellem de omtvistede tegn efterprøves.

2. Sammenligning af varerne

47 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede varer bemærkes, at appelkammeret fandt, at varerne, der dækkes af det ældre varemærke, omfatter de varer, der betegnes med det ansøgte varemærke, uden at dette er bestridt af parterne. Det skal derfor fastslås, at disse varer er af samme art.

3. Sammenligning af tegnene

a) Indledende betragtninger

48 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede varemærker skal det indledningsvis understreges, at det ansøgte varemærke i dette tilfælde er et sammensat varemærke, der består af ord- og figurelementer, mens det ældre varemærke er et rent ordmærke.

49 Hvad herefter angår ligheden mellem de omtvistede tegn henleder Retten opmærksomheden på, at det af retspraksis følger, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. BASS-dommen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

50 Det må følgelig antages, at et sammensat varemærke, hvor en af bestanddelene er identisk med eller ligner et andet varemærke, ikke kan anses for at ligne dette andet varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærker fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (MATRATZEN-dommen, præmis 33, som efter appel blev bekræftet ved Domstolens kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657).

51 Denne opfattelse indebærer ikke, at der alene tages hensyn til en del af et sammensat varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Der skal tværtimod foretages en sammenlignende undersøgelse af de pågældende varemærker, hvorved hvert enkelt betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af mærkets bestanddele (MATRATZEN-dommen, præmis 34).

52 Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et sammensat varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere — og sekundært — kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det sammensatte varemærkes opbygning (MATRATZEN-dommen, præmis 35).

53 I det foreliggende tilfælde indebærer dette, at det påhvilede appelkammeret at undersøge, hvilken bestanddel af det ansøgte varemærke, der i kraft af dens visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige egenskaber er egnet til i sig selv at formidle et indtryk af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at varemærkets øvrige bestanddele i så henseende er uden betydning. Som anført i præmis 51 og 52 ovenfor, kan resultatet af denne undersøgelse være, at flere bestanddele må anses for at være dominerende.

54 Hvis imidlertid det ansøgte varemærke er et sammensat varemærke af visuel karakter, skal vurderingen af helhedsindtrykket af dette varemærke samt fastsættelsen af, hvilken bestanddel heraf eventuelt er dominerende, ske på baggrund af en visuel opfattelse. I et sådant tilfælde er det følgelig kun i det omfang, hvor en eventuel dominerende bestanddel indeholder semantiske aspekter, som ikke er visuelle, at der eventuelt er grund til, at der foretages en sammenligning mellem denne bestanddel på den ene side og det ældre varemærke på den anden side, idet man også tager hensyn til disse andre semantiske aspekter, som f.eks. fonetiske aspekter eller relevante abstrakte begreber.

b) Dominerende bestanddel

i) Beskrivelse af det ansøgte varemærkes bestanddele ud fra en visuel opfattelse heraf

55 Retten bemærker, at det ansøgte varemærkes bestanddele er ordet »limoncello«, der er skrevet med hvide bogstaver og med store typer, ordene »della costiera amalfitana«, der er skrevet med gule bogstaver, og med mindre typer, ordet »shaker«, der er skrevet med mindre, blå typer i en hvid tekstramme, hvor bogstavet

»k« forestiller et glas, og endelig en figurativ gengivelse af en stor rund tallerken, hvor midten er hvid og kanten er dekoreret dels med tegninger af gule citroner på en mørk baggrund, dels af et bånd med alternerende hvide og blågrønne felter. Alle disse bestanddele af varemærket er placeret på en mørkeblå baggrund.

ii) Hvorvidt den runde tallerken, der er dekoreret med citroner, er dominerende i det ansøgte varemærke

56 Hvad angår det ansøgte varemærkes figurative bestanddel, som består af en rund tallerken, der er dekoreret med citroner, skal det bemærkes, at den ud over den naturtro gengivelse af en tallerken er karakteriseret ved farvekontrasterne, dens størrelse og de naturtro tegninger af citroner i kanten, hvilket samlet set giver denne gengivelse en helt særegen visuel charme.

57 Den runde tallerken dekoreret med citroner har i kraft af sine egenskaber et stærkt særpræg i forhold til de øvrige bestanddele af det ansøgte varemærke, og navnlig i forhold til ordet »limoncello«. Denne bestanddel er således mere fremtrædende end de øvrige bestanddele af det ansøgte varemærke.

58 Uanset at den figurative gengivelse af tallerkenen befinder sig lidt i udkanten, bemærkes det ydermere, at det er placeret på de nederste to tredjedele af det ansøgte varemærke og dækker hovedparten af denne del, mens ordet »limoncello« kun dækker størstedelen af den øverste tredjedel af det ansøgte varemærke.

59 Heraf følger, at gengivelsen af den runde tallerken dekoreret med citroner skal anses for den klart dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke.

iii) Afvejning af de andre bestanddele af det ansøgte varemærke

— Ordet »limoncello«

60 Appelkammerets synspunkt, som først er fremsat i den anfægtede afgørelses punkt 20 og går på, at ordet »limoncello« er den væsentlige bestanddel af det ansøgte varemærke — særligt på grund af de store bogstaver, det er skrevet med, og dets fremtrædende placering — og herefter i den anfægtede afgørelses punkt 21, hvor det anføres, at de omhandlede varemærker visuelt og fonetisk er næsten er identiske, kan i det foreliggende tilfælde ikke tiltrædes.

61 Selv om det er rigtigt, at ordet »limoncello« er skrevet med større typer end det ansøgte varemærkes andre ordbestanddele, bemærker Retten, at det visuelt alligevel er betydeligt mindre slagkraftigt end den runde tallerken dekoreret med citroner. Ordet »limoncello« er i øvrigt mindre end den figurative bestanddel, som udgøres af den runde tallerken dekoreret med citroner.

62 Allerede af disse grunde, og uden at det er nødvendigt at vurdere dette ords fonetiske og begrebsmæssige egenskaber, må det fastslås, at ordet »limoncello« ikke er det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel.

— Ordene »della costiera amalfitana«

63 Hvad angår ordene »della costiera amalfitana« skal det fastslås, at denne bestanddel, når den opfattes visuelt, er skrevet med mindre bogstaver end ordet »limoncello« og

er beskrivende for den pågældende vares geografiske oprindelse. Desuden er disse ord meget mindre og med mindre farvekontrast end den figurative gengivelse af den runde tallerken dekoreret med citroner. Uden at det er nødvendigt at vurdere ordenes fonetiske og begrebsmæssige egenskaber, anser Retten ikke denne bestanddel for at være en dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke, særligt ikke når henses til dens ringe størrelse.

— Ordet »shaker«

64 Ud fra en visuel vurdering forekommer ordet »shaker« og dets figurative bestanddele — uanset den hvide baggrund og den figurative bestanddel i form af gengivelsen af et glas i bogstavet »k« i dette ord — mindre i størrelse i forhold til den runde tallerken dekoreret med citroner og ordet »limoncello«, som er gengivet på det pågældende varemærke. Desuden har dette ord ikke samme farvekontrast som gengivelsen af den runde tallerken dekoreret med citroner. Uden at det er nødvendigt at vurdere dette ords fonetiske og begrebsmæssige egenskaber, anser Retten det følgelig ikke for at være en dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke.

c) Helhedsvurdering af risikoen for forveksling

65 Det fastslås, at den figurative gengivelse af en rund tallerken dekoreret med citroner er det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel, og at den ikke har noget til fælles med det ældre varemærke, som udelukkende er et ordmærke.

66 Således er der ingen risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker. Den dominans, som den figurative gengivelse af en rund tallerken dekoreret med citroner

har i forhold til det ansøgte varemærkes øvrige bestanddele, udelukker enhver risiko for forveksling, som bygger på visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem ordene »limonchelo« og »limoncello« i de omtvistede varemærker.

67 I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling bemærkes, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem (jf. analogt Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26). Den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren kun bibeholder et ufuldstændigt billede af varemærket i erindringen, giver det fremherskende element i det omhandlede varemærke større betydning (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 47). Det dominerende element i det ansøgte varemærke, som udgøres af den runde tallerken dekoreret med citroner, har således en større betydning i den samlede vurdering af tegnet, da forbrugeren, der tager en etiket på en stærkt alkoholholdig drik i øjesyn, hæfter sig ved og husker det fremherskende element i tegnet, der gør det muligt for forbrugeren at gentage oplevelsen ved en senere erhvervelse.

68 Den dominans, som den figurative bestanddel, der udgøres af en rund tallerken dekoreret med citroner, har i det ansøgte varemærke, indebærer i det foreliggende tilfælde, at vurderingen af det ældre varemærkes bestanddele, der har særpræg, er helt uafhængig af anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Selv om et større særpræg af et ældre ordmærke kunne påvirke vurderingen af risikoen for forveksling (jf. i denne retning Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24), forudsætter dette kriterium nemlig, at der i det mindste er en vis risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke. Det følger af den samlede vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel i form af en rund tallerken dekoreret med citroner udelukker risikoen for forveksling med det ældre varemærke. Følgelig er det ikke nødvendigt at tage stilling til det ældre varemærkes fornødne særpræg (jf. i denne retning Rettens dom af 12.12.2002, sag T-110/01, Vedial mod KHIM — France Distribution (HUBERT), Sml. II, s. 5275, præmis 64 og 65, der efter appel blev stadfæstet ved Domstolens dom af 12.10.2004,

sag C-106/03 P, Vedial mod KHIM, Sml. I, s. 9573, præmis 54, af 22.10.2003, sag T-311/01, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), Sml. II, s. 4625, præmis 61, og af 30.6.2004, sag T-317/01, M+M mod KHIM — Mediametrie (M+M EURODATA), Sml. II, s. 1817, præmis 74 og 75).

69 På baggrund af det ovenfor nævnte skal det fastslås, at uanset at de omhandlede varer er af samme art, er graden af lighed mellem de omtvistede varemærker ikke tilstrækkelig stor til, at det kan lægges til grund, at det i den relevante spanske kundekreds kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. I modsætning til Harmoniseringskontorets antagelse i den anfægtede afgørelse er der følgelig ingen risiko for forveksling mellem varemærkerne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

70 Sagsøgerens første anbringende skal herefter tiltrædes.

II — *Det andet og det tredje anbringende om henholdsvis magtfordrejning og manglende begrundelse*

71 Da det første anbringende tiltrædes, er det ufornødent at behandle sagsøgerens andre anbringender.

72 I overensstemmelse med artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 skal den anfægtede afgørelse annulleres og ændres således, at den af sagsøgeren indbragte klage for appelkammeret er begrundet, og at indsigelsen derfor afvises.

Sagens omkostninger

73 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. Da Harmoniseringskontoret har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling)

1) **Den afgørelse, der blev truffet den 24. oktober 2003 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 933/2002-2), annulleres og ændres således, at den af sagsøgeren indbragte klage for appelkammeret er begrundet, og at indsigelsen derfor afvises.**

2) **Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.**

Jaeger Azizi Cremona

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 15. juni 2005.

H. Jung M. Jaeger

Justitssekretær Afdelingsformand