

OAKLEY MOD KHIM — VENTICINQUE (O STORE)

RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

24. september 2008\*

I sag T-116/06,

**Oakley, Inc.**, One Icon, Foothill Ranch (USA), ved advokats M. Huth-Dierig og M. Nentwig,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

**Venticinque Ltd**, Hailsham, East Sussex (Det Forenede Kongerige), ved advokat D. Caneva,

\* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. januar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (forenede sager R 682/2004-1 og R 685/2004-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Venticinq Ltd og Oakley, Inc.,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS  
RET I FØRSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, E. Martins Ribeiro (refererende dommer), og dommerne S. Papasavvas og N. Wahl,

justitssekretær: fuldmægtig C. Kristensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. april 2006,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. juni 2006,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. juli 2006,

efter retsmødet den 10. januar 2008,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 7. februar 2001 indgav sagsøgeren, Oakley, Inc., i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
  
- 2 Det varemærke, der blev søgt registreret, var ordmærket O STORE
  
- 3 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 35 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Detail- og engrosvirksomhed, herunder online-detailvirksomhed; detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater, atletiktasker, rygsække og tegnebøger«.

- 4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 77/01 af 3. september 2001.
- 5 Den 11. februar 2002 fik sagsøgeren registreret EF-varemærket O STORE under nr. 2 074 599.
- 6 Den 14. oktober 2002 indgav intervenienten, Venticinque Ltd, en ugyldighedsbegæring omhandlende alle de tjenesteydelser, der er beskyttet af registreringen af EF-varemærket, i overensstemmelse med artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Denne begæring støttedes på, at der er risiko for forveksling mellem EF-varemærket og det ældre ordmærke THE O STORE, der blev registreret i Frankrig den 28. december 2000 under nr. 3 073 591 for følgende varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet:
- klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, dvs. håndkufferter, kosmetiktasker, der sælges tomme, aftentasker, håndtasker, indkøbstasker, rygsække, multianvendelige sportstasker, snørepuge, lynlåspunge, filtpunge, dokumentmapper, mapper, tegnebøger og punge; skind, læder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadsere-stokke; piske; seletøj og sadelmagervarer«
  
  - klasse 25: »beklædningsgenstande, dvs. dragter, aftenskjorter, benklæder, jakker, sportsjakker, pullovere, nederdele, skjortebluser, uldjakker, cardiganer, overfrakker, frakker, kapper, sportstøj, sportsjakker, regnfrakker, selskabstøj, kjole og hvidt, halstørklæder, sjaler, tørklæder, slips, handsker, pelsjakker, pelsfrakker, pels-tørklæder, bermudashorts, T-shirts, polo-shirts, skjortekjole, lændeklæder, pyjamasser, natskjorter, morgenkåber, badekåber, strømper, sokker, skorter, bade-dragter, underbukser, bh'er og undertrøjer; hovedbeklædning og fodtøj«

- 7 Ved afgørelse af 18. juni 2004 tog Annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen til følge for så vidt angår for det første tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrossalg af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger« med den begrundelse, at selv om disse tjenesteydelser har en art, et anvendelsesformål og en benyttelse, der er forskellig fra arten af, anvendelsesformålet for og benyttelsen af de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, deler de de samme distributionskanaler, og for det andet »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed«, med den begrundelse, at idet formuleringen af disse tjenesteydelser er generel, omfatter den salg af alle typer af varer, herunder dem, der er omfattet af det ældre varemærke. Til gengæld afslog Annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen for så vidt angår »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«, idet den fandt, at tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel med disse varer, ikke benytter de samme distributionskanaler som de lædervarer og beklædningsgenstande, der er omfattet af det ældre varemærke.
- 8 Den 5. og 6. august 2004 påklagede henholdsvis sagsøgeren og intervenienten Annullationsafdelingens afgørelse.
- 9 Ved afgørelse af 17. januar 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) bekræftede Første Appellkammer Annullationsafdelingens afgørelse og afviste derfor de to klager.
- 10 Appellkammeret anførte i det væsentlige:
- De tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrossalg af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger«, der er omfattet af EF-varemærket, er karakteriseret ved, at deres art og anvendelsesformål har en høj grad af lighed og deres benyttelse og distributionskanaler er identiske med dem, der finder anvendelse for de varer i klasse 18 og 25, der er omfattet af det ældre varemærke. Desuden er disse varer og tjenesteydelser komplementære. Der er således en åbenlys lighed med de detailvarer, der er af samme art eller ligner dem,

der sælges under det ældre varemærke. Endelig har tegnene en høj grad af lighed, idet den eneste forskel er undladelsen i det ene af tegnene af artiklen »the«, der ikke har særpræg, således at der er risiko for forveksling.

- Der var ikke risiko for forveksling for så vidt angår tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«, idet disse tjenesteydelser til trods for ligheden mellem de omhandlede varemærker var forskellige fra varerne i klasse 18 og 25, som var omfattet af det ældre varemærke.
  
- Angående »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed« havde indehaveren af EF-varemærket ikke begrænset disse tjenesteydelser til specifikke varer, hvorfor denne generelle ordlyd måtte omfatte de varer, der var omfattet af det ældre varemærke. Eftersom disse tjenesteydelser og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, ligner hinanden, er der risiko for forveksling.

## **Parternes påstande**

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

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

13 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Den anfægtede afgørelse annulleres eller omgøres, for så vidt som den afviser, at der er risiko for forveksling mellem de varer, der er omfattet af varemærket THE O STORE, og de tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«, som varemærket O STORE er registreret for.
- Den anfægtede afgørelse omgøres i det omfang, den ikke erklærer EF-varemærket O STORE, registreret den 11. februar 2002, ugyldigt i sin helhed, under hensyntagen til det franske varemærke THE O STORE, registreret den 28. december 2000.

- 14 Under retsmødet erklærede Harmoniseringskontoret, at det frafaldt den formalitetsindsigelse, som det havde fremført i svarskriftet over for sagsøgerens påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, idet appelkammeret bekræftede Annullationsafdelingens afgørelse om afslag på begæringen om, at EF-varemærket O STORE blev erklæret ugyldigt for tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«, hvilket blev tilført retsbogen.

### Retlige bemærkninger

- 15 Sagsøgeren har fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Intervenienten har nedlagt en påstand i henhold til artikel 134, stk. 3, i Rettens procesreglement.

*Påstanden om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

### Parternes argumenter

- 16 Indledningsvis har sagsøgeren anført, at der ikke er nogen lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser, hvilket fører til, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at der var en sådan lighed. For det første foretog appelkammeret en forkert fortolkning af arten af de tjenesteydelser, der præsteres

som led i detailhandel. Dernæst foretog den en fejlagtig anvendelse af Domstolens dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507). Endelig var det med urette, at sagsøgerens argumentation om, at det er nødvendigt at afvise, at der er lighed mellem varerne og tjenesteydelserne, for at undgå en for vidtgående beskyttelse af varemærker for tjenesteydelser, der almindeligvis præsteres som led i detailhandel.

17 For det første konstaterer sagsøgeren — angående arten af de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel — at appelkammeret alene ser dette som et blot og bart salg af varer, således at disse tjenesteydelser og detailsalgsvarene ligestilles. Dette er i strid med Domstolens dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (sag C-418/02, Sml. I, s. 5873). Sagsøgeren har således anført dels, at idéen om, at en tjenesteydelse i detailhandlen er en tjenesteydelse i sig selv, over de sidste ti år er blevet mere og mere generelt accepteret, og dels at de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandlen, kan udgøre tjenesteydelser, der adskiller sig fra den blotte handling, der består i at sælge en vare.

18 For det andet har sagsøgeren anført, at appelkammeret foretog en forkert anvendelse af kriterierne for lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser. Det var således med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fremførte, at der ud fra arten af de omhandlede varer og tjenesteydelser var en stor lighed, idet begge dele havde samme formål, nemlig at tilbyde den endelige forbruger en vare, for efter sagsøgerens opfattelse er varerne og tjenesteydelserne af forskellig art, da de første er af materiel art, og de andre ikke er det. Henset til deres sammensætning, deres funktionsmetoder og deres respektive fysiske egenskaber ligner de omhandlede tjenesteydelser og varer på ingen måde hinanden, hvorfor der ikke er nogen lighed mellem dem.

19 På samme måde er anvendelsesformålet med de omhandlede varer og tjenesteydelser forskelligt. Anvendelsesformålet med de varer, der er omfattet af varemærket THE O STORE, er beskrevet som beskyttelse mod dårligt vejr og anvendelse som modeartikler, hvorimod anvendelsesformålet med de tjenesteydelser, der præsteres som led i

detailhandel, og som er omfattet af varemærket O STORE, består i at hjælpe forbrugerne med — på en nem måde — at se, vælge og købe varer. Appellkammerets konstatering i den anfægtede afgørelses punkt 19, hvorefter »anvendelsesformålet med detailsalg og anvendelsesformålet med de produkter, der sælges ved detailhandel, har en høj grad af lighed, nemlig at tilbyde den endelige forbruger en vare«, er forkert og sammenblander de særskilte kategorier »tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel«, og »varen som sådan«.

- 20 Sagsøgeren har præciseret, at benyttelsen angiver, hvordan varen skal anvendes for at opfylde sit formål, og den kan normalt udledes af, hvordan varerne anvendes, eller af den funktion, som varerne eller tjenesteydelserne opfylder på markedet, dvs. deres anvendelsesformål. Sagsøgeren har anført, at den primære funktion af de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, er at beskytte mod dårligt vejr og anvendelse som modeartikler, hvorimod de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, opfylder forbrugernes behov for at få vejledning om forskellige artikler og være i stand til at vælge og købe forskellige varer. Det er derfor med urette, at appellkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 fastslog, at forbrugerne ikke vil benytte de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, og varerne forskelligt.
- 21 For så vidt angår kriteriet om varernes og tjenesteydelsernes konkurrenceforhold har sagsøgeren gjort opmærksom på, at de er konkurrerende, når forbrugerne anser dem for at være substituerbare, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag. Angående deres komplementærforhold er sagsøgeren af den opfattelse, at et sådant foreligger, når den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden og ikke alene er subsidiær eller sekundær, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag.
- 22 Sagsøgeren udleder heraf, at de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke ligner hinanden for så vidt angår deres art, anvendelsesformål og benyttelse. Derudover er der

hverken noget komplementærforhold eller noget konkurrenceforhold mellem dem. Den eneste lighed består i den omstændighed, at varerne sælges, og tjenesteydelserne tilbydes, fra de samme salgssteder.

- 23 Denne omstændighed alene kan imidlertid ikke føre til, at disse varer og tjenesteydelser ligner hinanden i henhold til kriterierne, der fremgår af Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor, idet Domstolen ikke nævner »lignende distributionskanaler« som kriterium for bedømmelse af ligheden mellem varer og/eller tjenesteydelser. Ifølge sagsøgeren tillægger forbrugerne — idet størstedelen af varerne sælges i indkøbscentre — ikke længere salgsstedet betydning, når de overvejer, om varerne har fælles oprindelse. Sagsøgeren har endvidere anført, at for så vidt angår syvende betragtning til forordning nr. 40/94 samt retspraksis skal den fine grænse, der adskiller varer og tjenesteydelser, der ligner hinanden, fra dem, der ikke ligner hinanden, trækkes ved hjælp af en vurdering af deres lighed, der ikke kan reduceres til en samling abstrakte og kunstige kriterier; det forretningsmæssige synspunkt er altafgørende. Kundekredsen vil således ikke anse varerne og tjenesteydelserne som havende lighed, fordi de sælges samme sted. Varerne og tjenesteydelserne ligner kun hinanden, hvis kundekredsen, under forudsætning af at der anvendes identiske tegn, vil kunne foranlediges til at tro, at de kommer fra samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder. Kundekredsen ved imidlertid godt, at det ikke er virksomhederne på området for detailhandel, som Marks & Spencer eller Galeries Lafayette, der fremstiller de varer, som de distribuerer. Derfor er den endelige forbruger klar over, at selv om visse varer tilbydes samme sted som visse ydelser forbundet med detailhandelen, er disse grundlæggende forskellige for så vidt angår deres art, og at de ikke kommer fra samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder.

- 24 For det tredje er sagsøgeren af den opfattelse, at det var med urette, at appelkammeret afviste argumentationen om, at det er nødvendigt at afvise ligheden mellem de omhandlede varer, der er omfattet af det ældre varemærke, og tjenesteydelser, der ydes i forbindelse med detailhandel, for at undgå en for vidtgående beskyttelse af varemærker for tjenesteydelser i detailhandel generelt. Ellers vil indehaveren af et varemærke, der er registreret for tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, kunne påberåbe sig en beskyttelse for så vidt angår alle de varer, der vil kunne sælges ved detailhandel. Denne risiko, der er forbundet med en for vidtgående beskyttelse, er ikke udelukket, hvilket imidlertid kræves efter de af Domstolen angivne kriterier i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, hvoraf det fremgår, at præciseringerne var nødvendige for så vidt angår varer eller typer af varer, som

tjenesteydelserne vedrører. Det vil således fortsat være muligt at få registreret et varemærke, der omfatter tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandelen med hensyn til samtlige varer i klasse 1-34.

25 Dernæst har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til det ældre varemærkes lave grad af særpræg. Bestanddelen »store« er kendt af alle europæiske forbrugere, herunder de franske, på en måde, så den alene er beskrivende. Bestanddelene »the« og »o« har en minimal eller slet ingen grad af særpræg. Det følger heraf, at det ældre varemærke THE O STORE må betragtes som et varemærke uden særligt særpræg, dette så meget desto mere eftersom intervenienten ikke har godtgjort, at dette varemærke er veletableret på det franske marked.

26 Endvidere har sagsøgeren for så vidt angår sammenligningen af tegnene henvist til retspraksis, hvorefter sammenligningen ud fra et visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt synspunkt skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende. I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at selv om de omhandlede varemærker har visse ligheder, har appelkammeret set bort fra forskellene i de bestanddele, der har særpræg. Idet bestanddelen »store« alene er beskrivende, vil kundekredsen ikke tage hensyn hertil i helhedsindtrykket, således at de bestanddele, der skal sammenlignes, er »the o« og »o«. Visuelt er der en væsentlig forskel mellem disse bestanddele (antallet af bogstaver og udtalen). Selv hvis kundekredsen ikke fuldstændigt ignorerer bestanddelen »store« i varemærkernes helhedsindtryk, karakteriserer artiklen »the« i tilstrækkelig grad det ældre varemærke og adskiller det fra det omtvistede varemærke. Der er således tydelige forskelle mellem de to varemærker på grund af artiklen »the«, der ikke findes i EF-varemærket, og på grund af den svage grad af, eller mangel på, særpræg, som de øvrige bestanddele i det ældre varemærke har, nemlig bogstavet »o« og ordet »store«.

- 27 Endelig har sagsøgeren præciseret, efter at have henvist til retspraksis om risikoen for forveksling, at tvisten i den foreliggende sag stiller tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, over for varer. Det handler imidlertid om at undgå en for vidtgående beskyttelse af varemærker, når de vedrører tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel. Omvendt vil det være nødvendigt at beskytte disse mod ugrundede krav fra indehavere af varemærker, registreret for visse varer, i det foreliggende tilfælde varer i klasse 18 og 25. Ifølge sagsøgeren har Domstolen udtrykkeligt fastslået i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, at der ved vurdering af risikoen for forveksling skal tages hensyn til de særlige egenskaber, som varemærker, der omfatter tjenesteydelser i detailhandlen, har, hvilket fordrer en indskrænkende fortolkning af begrebet risiko for forveksling.
- 28 Sagsøgeren har konkluderet ved at erindre, at det fremgår af meddelelse nr. 3/01 fra Harmoniseringskontorets præsident, at »risikoen for forveksling er i ringe grad sandsynlig mellem tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel på den ene side og bestemte varer på den anden side, med undtagelse af ganske særlige tilfælde, bl.a. når de pågældende varemærker er identiske eller næsten identiske, og de er veletablerede på markedet«.
- 29 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at det eneste anbringende forkastes, og har ved en henvisning til den anfægtede afgørelses punkt 19 og 23 præciseret, at eftersom tjenesteydelserne, der præsteres som led i detailhandlen, er forbundet med varerne eller afhængige af disse, er deres respektive art, anvendelsesformål og benyttelse under alle omstændigheder forbundet, hvis ikke objektivt, så i hvert fald i forbrugernes subjektive opfattelse.
- 30 Intervenienten har ligeledes gjort gældende, at nævnte anbringende skal forkastes.

## Rettens bemærkninger

31 Artikel 52 i forordning nr. 40/94 foreskriver bl.a.:

»1. EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse,

a) når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt

[...]«

32 I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, 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 varen eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.

33 I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i forordning nr. 40/94 skal der ved ældre varemærker forstås EF-varemærker samt varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

34 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 (Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 29, og Domstolens dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 32, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25, og af 11.7.2007, sag T-150/04, Mülhens mod KHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353, præmis 25).

35 Desuden skal der ifølge fast retspraksis foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, dommen i sagen Nestlé mod KHIM, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 33, Fifties-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 26, og TOSCA BLU-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 26).

36 Denne helhedsvurdering indebærer 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 (Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 17, samt Domstolens dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 25, stadfæstet efter appel ved Domstolens kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657). 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, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller

registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. Rettens dom af 30.6.2004, sag T-186/02, BMI Bertollo mod KHIM — Diesel (DIESELIT), Sml. II, s. 1887, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

37 Desuden skal helhedsvurderingen for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende. Det fremgår således af henvisningen til en risiko for forveksling »i offentlighedens bevidsthed« i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 23, og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 34, samt DIESELIT-dommen, nævnt i præmis 36 ovenfor, præmis 38).

38 For så vidt angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling anses gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må i øvrigt tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige varemærker, men må stole på det ufuldstændige billede af dem, han har i erindringen. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugers opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, Fifties-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 28, og DIESELIT-dommen, nævnt i præmis 36 ovenfor, præmis 38).

39 I den forelæggende sag skal prøvelsen — idet det ældre varemærke, hvorpå begæringen om annullation af EF-varemærket er støttet, er et nationalt varemærke registreret i Frankrig — begrænses til det franske område.

40 Den relevante kundekreds er, som appelkammeret konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 18, henset til arten af de omhandlede varer og tjenesteydelser, sammensat af gennemsnitsforbrugere, som anses for at være almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede.

41 Det er i lyset af ovenstående betragtninger, at appelkammerets vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede tegn skal bedømmes.

— Om ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne

42 Det følger af fast retspraksis, at der ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner den forbindelse, der kan være mellem dem. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 23, og Domstolens dom af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM, Sml. I, s. 4237, præmis 85; jf. Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis, og af 15.3.2006, sag T-31/04, Eurodrive Services and Distribution mod KHIM — Gómez Frías (euroMASTER), præmis 31).

43 Hvad især angår registrering af et varemærke, der omfatter tjenesteydelser præsteret som led i detailhandel, har Domstolen i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 34, fastslået, at formålet med detailhandel er at sælge varer til forbrugere, en handel der omfatter — ud over den retshandel, som salget udgør — enhver aktivitet, som den erhvervsdrivende udfører med henblik på at fremme indgåelsen af en aftale herom, og at denne aktivitet bl.a. består i udvælgelsen af et varesortiment, der udbydes til salg, og af tilbuddet om forskellige ydelser, som har til formål at få forbrugeren til at indgå nævnte aftale med den pågældende handlende frem

for med en konkurrent. Domstolen præciserede i nævnte doms præmis 35, at der ingen tvingende hensyn er i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) eller i generelle fællesskabsretlige principper, som er til hinder for, at disse ydelser omfattes af begrebet »tjenesteydelser« i direktivets forstand, og at den handlende følgelig ved registrering af sit varemærke opnår ret til beskyttelse af dette som en angivelse af oprindelsen for de tjenesteydelser, han præsterer.

44 Domstolen har endvidere i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor (præmis 49 og 50), præciseret, at det med henblik på registrering af et varemærke, der omfatter tjenesteydelser præsteret som led i detailhandel, ikke er nødvendigt konkret at udpege den eller de tjenesteydelser, for hvilke den pågældende registreringsansøgning er indgivet. Derimod må det kræves af ansøgeren, at denne præciserer, hvilke varer eller hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører.

45 Hvad for det første angår bedømmelsen af ligheden mellem tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engrossalg af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger«, der er omfattet af det anfægtede EF-varemærke på den ene side og varerne omfattet af det ældre varemærke, dvs. »beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, rygsække, sportstasker, rejsetasker, tegnebøger« på den anden side, fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 18-23, at der var en høj grad af lighed mellem nævnte tjenesteydelser og varer på grund af deres art, anvendelsesformål, benyttelse, distributionskanaler og kompletærforhold.

46 Hvad for det første angår de omhandlede tjenesteydelsers og varers art, anvendelsesformål og benyttelse kan det ikke antages, at nævnte tjenesteydelser og varer har lighed.

- 47 Som i øvrigt anført af Annullationsafdelingen i punkt 21 og 22 i afgørelsen af 18. juni 2004 er de omhandlede varer og tjenesteydelsers art forskellig, idet varerne er fysiske goder og tjenesteydelserne ikke er det. Deres anvendelsesformål er ligeledes forskelligt, fordi en tjenesteydelse, der præsteres som led i detailhandel, afvikles forud for det, som er varens anvendelsesformål, og vedrører den aktivitet, som den erhvervsdrivende udfører med henblik på at fremme indgåelsen af salget af nævnte vare. Således er en beklædningsgenstand f.eks. navnlig beregnet til at beklæde den person, der køber den, hvorimod en tjenesteydelse, der er forbundet med salg af beklædningsgenstande, bl.a. har som formål at give hjælp til nævnte interesserede person ved køb af en beklædningsgenstand. Det samme gælder deres benyttelse, idet benyttelsen af en beklædningsgenstand består i at bære den, hvorimod benyttelsen af en tjenesteydelse forbundet med salg af beklædningsgenstande navnlig består i at få oplysninger om beklædningsgenstandene, før de købes.
- 48 Hvad for det andet angår de omhandlede tjenesteydelser og varers distributionskanaler er det korrekt, som netop anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 22, at tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, kan tilbydes på de samme steder, som dem, hvorfra de omhandlede varer sælges, hvilket også er anerkendt af sagsøgeren. Appelkammerets konstatering af, at tjenesteydelserne forbundet med detailhandel sjældent tilbydes på steder, der er forskellige fra dem, hvorfra varerne sælges ved detailhandel, og at forbrugerne ikke skal gå forskellige steder hen for at få tjenesteydelsen forbundet med detailhandlen og de varer, de køber, skal derfor bekræftes.
- 49 I modsætning til det af sagsøgeren påståede er den omstændighed, at de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, tilbydes på samme salgssteder som varerne, et relevant kriterium for undersøgelsen af ligheden mellem de berørte tjenesteydelser og varer. I denne forbindelse skal det bemærkes, at Domstolen i Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor, præmis 23, fastslog, at med henblik på vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varer eller tjenesteydelser. Domstolen præciserede, at disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden, således at den på ingen måde antog, at disse faktorer var de eneste, der skulle tages hensyn til, idet opregningen af dem alene var eksempler. Retten har derfor udledt heraf, at der endvidere kan tages hensyn til andre relevante faktorer, som betegner det forhold,

der kan være mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser, som f.eks. de berørte varers distributionskanaler (Rettens dom af 11.7.2007, sag T-443/05, El Corte Inglés mod KHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Sml. II, s. s579, præmis 37; jf. ligeledes i denne retning Rettens dom af 1.3.2005, sag T-169/03, Sergio Rossi mod KHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Sml. II, s. 685, præmis 65, stadfæstet efter appel ved Domstolens dom af 18.7.2006, sag C-214/05 P, Rossi mod KHIM, Sml. I, s. 7057, og af 22.3.2007, sag T-364/05, Saint-Gobain Pam mod KHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Sml. II, s. 757, præmis 95).

50 Endvidere skal det — modsat sagsøgerens i øvrigt udokumenterede påstand, hvorefter forbrugerne ikke tillægger salgsstedet større betydning, når de undersøger varenes fælles oprindelse, idet størstedelen af de omhandlede varer sælges i indkøbscentre — konstateres, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at producenterne af de omhandlede varer almindeligvis har deres egne salgssteder til salg af deres varer eller har adgang til distributionsaftaler, der giver den, der præsterer tjenesteydelserne forbundet med detailhandel, ret til at bruge det samme varemærke, som det, der er påsat de solgte varer.

51 Det er derfor med rette, at der i den anfægtede afgørelses punkt 22, i forbindelse med sammenligningen af de af de omtvistede varemærker omfattede varer og tjenesteydelser, blev taget hensyn til den omstændighed, at disse varer og tjenesteydelser som hovedregel blev markedsført på de samme salgssteder (jf. i denne retning SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor, præmis 68, og PiraÑAM diseño original Juan Bolaños-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor, præmis 37).

52 Hvad for det tredje angår de omhandlede tjenesteydelser og varers komplementærforhold, som er fastslået af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 23, skal det bemærkes, at kompletterende varer ifølge fast retspraksis er dem, for hvilke der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for disse varer påhviler den samme virksomhed (jf. i denne retning SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor,

præmis 60, PAM PLUVIAL-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor, præmis 94, og PiraÑAM diseño original Juan Bolaños-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor, præmis 48).

- 53 I denne forbindelse skal det bemærkes, at de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, dvs. beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger, er identiske med dem, som sagsøgerens tjenesteydelser vedrører.
- 54 Det skal derfor i det forelæggende tilfælde konstateres for det første, at forholdet mellem de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, er karakteriseret ved en tæt forbindelse i den forstand, at varerne er uundværlige eller i det mindste vigtige for leveringen af nævnte tjenesteydelser, idet sidstnævnte netop præsteres i forbindelse med salget af nævnte varer. Som Domstolen fastslog i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 34, er formålet med detailhandel at sælge varer til forbrugere, idet Domstolen i øvrigt anførte, at denne handel — ud over den retshandel, som salget udgør — omfatter enhver aktivitet, som den erhvervsdrivende udfører med henblik på at fremme indgåelsen af en aftale herom. Sådanne tjenesteydelser, der således præsteres med det formål at sælge visse særlige varer, giver ikke mening uden disse varer.
- 55 For det andet er forholdet mellem de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, og de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel med varer, der er af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke, ligeledes karakteriseret ved den omstændighed, at nævnte tjenesteydelser, ud fra den relevante forbrugers synspunkt, har en væsentlig betydning, når vedkommende indfinder sig for at købe de varer, der er udbudt ved salget.

- 56 Det følger heraf, at på grund af den omstændighed, at de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, der som i det foreliggende tilfælde er rettet mod varer af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke, er tæt forbundne med nævnte varer, er forholdet mellem disse tjenesteydelser og varer karakteriseret ved et komplementærforhold i den forstand, der er angivet i præmis 54 og 55 ovenfor. Disse tjenesteydelser kan derfor ikke, som påstået af sagsøgeren, antages at være subsidiære eller sekundære i forhold til de omhandlede varer.
- 57 De nævnte tjenesteydelser og varer har — uanset appelkammerets ukorrekte konstatering af, at de omhandlede tjenesteydelser og varer havde samme art, anvendelsesformål og benyttelse — således ubestrideligt ligheder henset til den omstændighed, at de er komplementære, og at tjenesteydelserne almindeligvis tilbydes samme steder som dem, hvorfra varerne sælges.
- 58 Det fremgår af ovenstående bemærkninger i det hele, at de omhandlede varer og tjenesteydelser har en vis grad af indbyrdes lighed, således at konstateringen i den anfægtede afgørelses punkt 24 om, at en sådan lighed forefindes, skal bekræftes.
- 59 Hvad for det andet angår sammenligningen mellem tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed« og de omhandlede varer skal det erindres, at Domstolen i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 50, fastslog, at det måtte kræves af EF-varemærkeansøgeren, at denne præciserede, hvilke varer eller typer af varer disse tjenesteydelser vedrørte.
- 60 I denne forbindelse skal det bemærkes, at sagsøgeren — som appelkammeret med rette anførte i den anfægtede afgørelses punkt 32 — på ingen måde har præciseret, hvilke

varer eller typer af varer »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed«, vedrørte.

- 61 Det må imidlertid konstateres, at »detail- og engrosvirksomhed, herunder online-detailvirksomhed«, på grund af en meget generel formulering, kan omfatte alle varerne, herunder dem, der er omfattet af det ældre varemærke. Det må derfor antages, at tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed«, har lighed med de berørte varer.
- 62 Det følger af det foregående, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engroshandel med beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger« samt tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed«, havde ligheder med de varer, der var omfattet af det ældre varemærke.

— Ligheden mellem tegnene

- 63 Som allerede anført i præmis 37 ovenfor skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende (jf. SABEL-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 23, og Domstolens dom af 13.9.2007, sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 33, samt Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Philips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47, og af 13.2.2007, sag T-256/04, Mundipharma mod KHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Sml. II, s. 449, præmis 52).

64 Generelt ligner to varemærker hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender (MATRATZEN-dommen, nævnt i præmis 36 ovenfor, præmis 30, og Rettens dom af 12.9.2007, sag T-363/04, Koipe mod KHIM — Aceites del Sur (La Española), Sml. II, s. 3355, præmis 98).

65 De tegn, der skal sammenlignes, er således følgende:

Det ældre nationale varemærke	Det anfægtede EF-varemærke
THE O STORE	O STORE

66 Hvad angår den visuelle sammenligning må det konstateres, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 25 fandt, at de omtvistede tegn havde en høj grad af lighed, idet de begge indeholder navnet O STORE, og at den eneste forskel er undladelsen i et af de to tegn af artiklen »the«, der ikke har særpræg. Tegnet O STORE er således fuldstændigt indeholdt i det ældre nationale varemærke THE O STORE.

67 Det følger heraf, at det anfægtede EF-varemærke visuelt set ligner det ældre varemærke i meget høj grad.

68 For så vidt angår den fonetiske sammenligning af de omhandlede tegn har de tegnet O STORE til fælles. Selv om det ældre nationale varemærke også indeholder artiklen

»the«, der ikke har særpræg, er udtalen af disse to tegn stort set identisk og giver på ingen måde anledning til at finde, at de er fonetisk forskellige.

- 69 De omtvistede tegn ligner derfor også hinanden ud fra en fonetisk synsvinkel.
- 70 For så vidt angår den begrebsmæssige sammenligning må det konstateres, at disse to tegn på engelsk henviser til en forretning, og at der ikke er forskel mellem dem.
- 71 Det var følgelig med rette, at appelkammeret fandt, at de omtvistede tegn lignede hinanden i meget høj grad, da de omtvistede tegn omfatter den samme bestandddel »o store«, og den eneste forskel består i undladelsen i det anfægtede EF-varemærke af artiklen »the«, der ikke har særpræg.

#### — Risiko for forveksling

- 72 Som det er fastslået i præmis 42-62 ovenfor, ligner de omhandlede tjenesteydelser de varer, der er omfattet af det ældre varemærke. Desuden er helhedsindtrykket af de omtvistede tegn, henset til deres høje grad af lighed, egnet til at skabe en risiko for forveksling i forbrugerens bevidsthed.

- 73 I denne forbindelse har Domstolen i Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 48, anført, at ifølge retspraksis skal risikoen for forveksling bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, og den har præciseret, at der i forbindelse med denne helhedsvurdering efter behov kan tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for begrebet »tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel«, som er forbundet med dets vide anvendelsesområde, idet der tages behørigt hensyn til alle berørte parter legitime interesser.
- 74 I det foreliggende tilfælde kan det ikke udelukkes, at de omhandlede varer sælges fra de samme salgssteder som dem, hvorfra tjenesteydelserne, der præsteres som led i detailhandlen, tilbydes, hvilket bl.a. vil være tilfældet, hvis varerne, der er påført varemærket THE O STORE, blev solgt via tjenesteydelserne O STORE, der er omfattet af det anfægtede EF-varemærke, og der ville således skabes en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed.
- 75 Selv hvis det i det foreliggende tilfælde antages, at varerne, der er påført det ældre varemærke THE O STORE, ikke sælges via tjenesteydelserne O STORE, der er omfattet af det anfægtede EF-varemærke, må det konstateres, at den relevante kundekreds — når den får tilbudt tjenesteydelser i detailhandelen, som er omfattet af varemærket O STORE, navnlig ydelser vedrørende beklædningsgenstande eller fodtøj — kunne foranlediges til at tro, at disse tjenesteydelser tilbydes af den samme virksomhed som den, der sælger de samme varer under varemærket THE O STORE, eller af en virksomhed, der er forbundet med denne. I denne forbindelse skal det bemærkes, at i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal de »normale« markedsføringsvilkår for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, anvendes som referencegrundlag, dvs. de vilkår, der normalt må forventes for den kategori af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de pågældende varemærker (jf. i denne retning Rettens dom af 12.1.2006, sag T-147/03, Devinlec mod KHIM — TIME ART (QUANTUM), Sml. II, s. 11, præmis 103, bekræftet efter appel ved Domstolens dom af 15.3.2007, sag C-171/06 P, T.I.M.E. ART mod Devinlec og OHMI).
- 76 En hensyntagen til de objektive markedsføringsbetingelser for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er klart berettiget. Det skal således bemærkes, at den undersøgelse af risikoen for forveksling, som Harmoniseringskontorets instanser skal foretage, er en fremadrettet undersøgelse. Da de særlige

markedsføringsvilkår for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, imidlertid vil kunne variere over tid og i henhold til varemærkeindehavernes ønsker, kan den fremadrettede analyse af risikoen for forveksling mellem to varemærker, som forfølger et mål af almen interesse, nemlig at den relevante kundekreds ikke løber risikoen for at blive bragt i vildfarelse med hensyn til de pågældende varers handelsmæssige oprindelse, ikke afhænge af varemærkeindehavernes — gennemførte eller u gennemførte og i sagens natur subjektive — markedsføringsmæssige hensigter ((QUANTUM)-dommen, nævnt i præmis 75 ovenfor, præmis 104, og dommen i sagen T.I.M.E. ART mod Devinlec og KHIM, nævnt i præmis 75 ovenfor, præmis 59).

77 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at risikoen for forveksling må udelukkes på grund af den lille eller ligefrem ikke-eksisterende grad af særpræg, som bestanddelene »the« og »o« i det ældre varemærke THE O STORE har, hvilket angiveligt gælder så meget desto mere, som intervenienten ikke har godtgjort, at dette varemærke var veletableret på det franske marked, skal det bemærkes, som Harmoniseringskontoret med rette har anført, at selv om disse bestanddele isoleret set har en svag grad af særpræg, står det ikke desto mindre fast, at sammensætningen af disse bestanddele, hvoraf to stammer fra engelsk, normalt vil have særpræg for de franske forbrugere henset til de omfattede varer. Eftersom det ældre varemærke har en normal grad af særpræg, kan sagsøgerens argument ikke tages til følge, da det er i strid med de faktiske forhold.

78 Det følger af det foregående i det hele, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at der var risiko for forveksling, og at det bekræftede, at EF-varemærket O STORE var ugyldigt for tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrosvirksomhed af beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, sportstasker, rygsække og tegnebøger« og tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrosvirksomhed, herunder onlinedetailvirksomhed«.

79 Under disse betingelser skal sagsøgerens eneste argument til støtte for påstandene forkastes.

*Intervenientens påstand støttet på procesreglementets artikel 134, stk. 3*

## Parternes argumenter

- <sup>80</sup> Intervenienten har anmodet om, at den anfægtede afgørelse omgøres, idet appelkammeret i afgørelsen fandt, at der ikke var lighed mellem beklædningsgenstandene og de artikler, der er omfattet af varemærket THE O STORE på den ene side, og de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel af briller og andre varer, der sælges under varemærket O STORE, på den anden side. Der skal således foretages en konkret analyse af ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor. Briller, smykker og ure kan imidlertid ligne beklædningsartikler eller være komplementære med dem. Virksomhederne i modesektoren sætter deres varemærke ikke alene på beklædningsgenstande, men også på tasker, briller og ure. Dette gælder alle modevirksomheder. Der er således lighed mellem sektoren for briller og sektoren for beklædning.

## Rettens bemærkninger

- <sup>81</sup> Ved at anmode Retten om at omgøre den anfægtede afgørelse i det omfang appelkammeret har bekræftet Annullationsafdelingens beslutning, hvorved denne afviste begæringen om ophævelse af EF-varemærket for så vidt angår tjenesteydelser vedrørende »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsure, tidsmålere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«, har intervenienten benyttet den mulighed, der følger af procesreglementets artikel 134, stk. 3, hvorefter intervenienten i svarskriftet kan nedlægge påstand om omgørelse af den anfægtede afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen (jf. i denne retning Rettens dom af 21.2.2006, sag T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Sml. II, s. 239, præmis 50).

- 82 I et sådant tilfælde kan de andre parter som omhandlet i procesreglementets artikel 135, stk. 3, inden to måneder efter svarskriftets forkyndelse for dem, indgive et processkrift, som alene har til formål at svare på de påstande, der er fremkommet for første gang i intervenientens svarskrift (jf. i denne retning ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB-dommen, nævnt i præmis 81 ovenfor, præmis 51). Hverken sagsøgeren eller Harmoniseringskontoret har udnyttet denne mulighed, men Harmoniseringskontoret har dog, ved at påstå, at den anfægtede afgørelse skal bekræftes i sin helhed, taget stilling til dette punkt i sit svarskrift. Derimod har både sagsøgeren og Harmoniseringskontoret under retsmødet taget stilling til intervenientens påstand og har nedlagt påstand om, at Retten afviser intervenientens påstand som ugrundet.
- 83 Appellammeret fandt i den anfægtede afgørelses punkt 26, at der kun var en lille sandsynlighed for risiko for forveksling for tjenesteydelserne vedrørende »detail- og engrossalg af briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsurre, tidsmalere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«. Arten af detailsalg af disse varer og af beklædningsartikler og lædervarer er forskellig, salget opfylder ikke de samme behov, der er ikke komplementaritet, og distributionskanalerne er forskellige (den anfægtede afgørelses punkt 28-30).
- 84 Denne konklusion må bekræftes.
- 85 Selv om tegnene, som det er fastslået i præmis 63-70 ovenfor, har en meget høj grad af lighed, er der ingen lighed mellem de tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel med briller på den ene side, og beklædningsgenstandene og lædervarerne på den anden side. Det ældre varemærke omfatter ikke direkte eller indirekte varer, der har ligheder med »briller, solbriller, optikervarer og tilbehør, armbåndsurre, tidsmalere, juvelerarbejder, overføringsbilleder, plakater«.
- 86 Intervenientens argument, hvorefter briller, juvelerarbejder og armbåndsurre vil kunne have ligheder med beklædningsartikler eller kan antages at være komplementære, kan ikke gives medhold i det omfang — som anført med rette af Harmoniseringskontoret — forholdet mellem disse varer er for indirekte til at kunne antages at være afgørende. Det

skal således bemærkes, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettige den konklusion, at alle de omhandlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art (SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 49 ovenfor, præmis 62).

87 Således kan de varer, der er omfattet af de berørte tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, nævnt i præmis 85 ovenfor, ikke antages at have lighed henset til de af Domstolen opstillede kriterier i Canon-dommen, nævnt i præmis 16 ovenfor. I denne forbindelse skal det konstateres, at rådgivning vedrørende briller ikke kan antages at være komplementær i forhold til beklædningsgenstande. Desuden er distributionskanalerne for de omhandlede tjenesteydelser, der præsteres som led i detailhandel, og for de berørte varer forskellige, og i øvrigt forventer forbrugerne ikke, som anført med rette af Harmoniseringskontoret, at en producent af beklædningsgenstande og lædervarer direkte eller indirekte driver salgssteder for briller, solbriller eller optikervarer eller omvendt, der ikke er producentens hovedaktivitet.

88 Det følger heraf, at intervenientens påstand støttet på procesreglementets artikel 134, stk. 3, må forkastes.

### **Sagens omkostninger**

89 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale Harmoniseringskontorets omkostninger i overensstemmelse med dets påstand herom. Intervenienten, der ikke har nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **Oakley, Inc., betaler sagens omkostninger, bortset fra de udgifter, intervenienten har afholdt.**
- 3) **Venticinque Ltd bærer sine egne omkostninger.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. september 2008.

E. Coulon

M.E. Martins Ribeiro

Justitssekretær

Afdelingsformand