

Sag T-287/06

Miguel Torres, SA

mod

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

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om Torre Albéniz som EF-figurmærke — ældre EF-figurmærke TORRES — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling«

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 18. december 2008 II - 3821

Sammendrag af dom

- 1. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — lighed mellem de pågældende varemærker*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]
3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1. Der er ikke risiko for forveksling for gennemsnitsforbrugere i Danmark, Spanien, Finland, Irland, Det Forenede Kongerige og Sverige i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker mellem figurtegnet Torre Albéniz, der er søgt registreret som EF-varemærke for »vin« henhørende under klasse 33 i Nice-arrangementet, og figurmærket TORRES, der tidligere er registreret i de nævnte medlemsstater for varer af samme art.

I forbindelse med en helhedsvurdering af de omhandlede tegn er de visuelle, fonetiske og eventuelle begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn således tilstrækkelige til — på trods af at varerne er identiske og tilhører den samme produktions- og markedsføringssektor — at forhindre, at ligheden mellem de omtvistede tegn i den berørte forbrugers bevidsthed medfører en risiko for forveksling.

Da det helhedsindtryk, der fremkaldes af det ansøgte varemærke, i vidt omfang afviger fra det, som fremkaldes af det ældre varemærke, kan sidstnævntes stærke særpræg, som skyldes, at det er kendt af kundekredsen på markedet, ikke i sig selv ændre den konklusion, at der ikke er risiko for forveksling.

Hertil kommer, at ud over ordet »torres« i flertal og/eller gengivelsen af tre tårne har de ældre varemærker ikke i en særlig og fast form kendetegn, som kan føre den relevante forbruger til at forbinde det ansøgte varemærke med alle de ældre varemærker opfattet som en »familie« eller en »serie« af varemærker og således tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer, der er dækket heraf. Tegnet Torre Albéniz adskiller sig nemlig både verbalt og figurativt fra de ældre varemærker ved den ovenfor beskrevne særegenhed, navnlig ved den

karakteriserende tilføjelse af bestanddelen »albéniz«.

Der skal imidlertid ikke alene tages hensyn til én af bestanddelene af et sammensat varemærke, således at denne del sammenlignes med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed.

(jf. præmis 45, 74, 76 og 83)

(jf. præmis 47-49)

2. Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans.

3. Der er navnlig tale om en »serie« eller »familie« af varemærker, når disse ældre varemærker enten fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller de er karakteriseret ved at gentage samme præfix eller suffix, der stammer fra et originalt varemærke. I en sådan situation kan risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker således opstå som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der hører til serien, når det ansøgte varemærke udviser ligheder med de sidstnævnte, der kan få forbrugeren til at tro, at det hører til denne samme serie, og at de varer, som det betegner, derfor har den samme handelsmæssige oprindelse som dem, der er dækket af de ældre varemærker, eller oprindelse i en forbunden virksomhed. En sådan risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre serievaremærker, der kan føre til forveks-

Et sammensat varemærke kan i øvrigt kun anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det sammensatte varemærke, når denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærke 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.

ling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, der betegnes af de omtvistede tegn, kan foreligge, selv når det på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, taget hver især, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling. Når der er tale om en »familie« eller »serie« af varemærker, består risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne »familie« eller »serie« af varemærker.

lertid kun påberåbes, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal de ældre varemærker, der er en del af »familien« eller »serien«, være nærværende på markedet. For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse hermed. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold.

Risikoen for forveksling i forbindelse med en familie af ældre varemærker kan imid-

(jf. præmis 80 og 81)