

Sag T-434/07

Volvo Trademark Holding AB **mod** **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked** **(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — anmodning om SOLVO som EF-figurmærke — de ældre nationale og EF-ord- og figurmærker VOLVO — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009]«

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 2. december 2009 II - 4419

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 — lighed mellem et sammensat figurmærke og et ordmærke — bedømmelseskriterier [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*
- 2. EF-varemærker — bestemmelser om sagsbehandlingen — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 74, stk. 1]*

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)]

4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke*

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

1. Ved undersøgelsen af lighed mellem et sammensat figurmærke og et ældre ordmærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, tages disse i betragtning i deres helhed, således som de er registreret eller ansøgt. Et ordmærke er imidlertid et varemærke, der udelukkende består af bogstaver, ord eller en ordgruppe, som er skrevet med trykbogstaver med normale typer, uden særligt figurativt element. Beskyttelsen, som følger af registreringen af et ordmærke, vedrører det ord, der er angivet i registreringsansøgningen, og ikke den særlige figurative eller stilistiske udformning, som dette varemærke eventuelt har. Der skal således ikke i forbindelse med undersøgelsen af de omtvistede varemærkers lighed tages hensyn til den grafiske fremstilling, som det ældre ordmærke i fremtiden kan givet.
2. Lovligheden af en fællesskabsretsakt skal bedømmes efter de faktiske og retlige omstændigheder på det tidspunkt, hvor retsaktens blev udstedt. I denne forbindelse kan det ikke ved vurderingen af de omtvistede varemærkers lighed i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, antages, at fastlæggelsen af den relevante offentlighed udgør en juridisk betingelse, som kan efterprøves ex officio og for første gang af Retten. Fastlæggelsen af den relevante offentlighed er nemlig baseret på faktiske omstændigheder, som i første omgang skal undersøges af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i henhold til artikel 74, stk. 1, i den nævnte forordning, og som i givet fald kan underkastes en legalitetsprøvelse af Fællesskabets retsinstanter i lyset af de argumenter og beviser, som parterne er fremkommet med.

(jf. præmis 37)

(jf. præmis 46 og 47)

3. Når undersøgelsen af ligheden mellem de omhandlede tegn i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, som er et væsentligt led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, i lighed med denne skal udføres i forhold til opfattelsen i den relevante kundekreds, gælder dette hovedsageligt kun i det omfang, særlige forhold hos de pågældende forbrugere kan påvirke deres opfattelse af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn. Dette er således navnlig tilfældet med hensyn til opfattelsen af graden af lighed på det fonetiske og begrebsmæssige plan, som kan variere afhængigt af sproget og forbrugernes kulturelle baggrund, nærmere bestemt deres vidensniveau med hensyn til bestemte fagtermer, hvilket undertiden fastlægges ud fra deres egenskab af professionel kundekreds.

I det omfang opfattelsen kan have indflydelse på, om der er risiko for forveksling, dvs. på det forhold, at de omhandlede varer og tjenesteydelser henføres til den samme virksomhed eller til nogle økonomisk forbundne virksomheder, skal opfattelsen i den pågældende kundekreds derimod tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Dette er bl.a. tilfældet med det højere opmærksomhedsniveau, som en professionel kundekreds normalt har.

(jf. præmis 48 og 49)

4. Der foreligger en fonetisk lighed mellem figurmærket SOLVO, som er søgt registreret som EF-varemærke for »computerprogrammer til lagerstyringssystemer og computerprogrammer til containerterminalsystemer«, der henhører under klasse 9 i Nicearrangementet, og ordmærket VOLVO, der tidligere er registreret i Det Forenede Kongerige for varer og tjenesteydelser, herunder bl.a. »software« i klasse 9 i Nicearrangementet, og dermed for varer af samme art som dem, der betegnes af det ansøgte varemærke.

Mens de omtvistede tegns forskellige forbogstaver indebærer en fonetisk forskel, er udtalen af den efterfølgende gruppe på fire bogstaver »olvo« således helt ens og indebærer derfor nødvendigvis en grad af lighed.

Selv om det er rigtigt, at begyndelsen af et tegn er en vigtig del af det helhedsindtryk, som dette tegn fremkalder, foreligger der i denne sag ubestrideligt en vis lighed i betragtning af, at langt størstedelen af hvert af de omtvistede tegn, nemlig fire ud af fem bogstaver, udtales ens.

Det forhold, at der foreligger lighed mellem de omtvistede tegn på ét af de undersøgte relevante områder, nemlig en fonetisk lighed, er til hinder for, at en af de

væsentlige betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kan anses for ikke at være opfyldt. Under disse omstændigheder skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling med henblik på at afgøre, om den kundekreds, som de omhandlede varer er henvendt til, henset til den konstaterede grad af fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, til at de omhandlede varer er af samme art og til det ældre varemærkes

velkendthed, vil kunne tro, at de omhandlede varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder.

(jf. præmis 28, 39, 40 og 50)