



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

20. september 2017*

»EU-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EU-figurmærket BADTORO - de ældre EU-ordmærker og det ældre nationale figurmærke TORO - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - lighed mellem varerne og tjenesteydelserne - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-350/13,

Jordi Nogues, SL, Barcelona (Spanien), ved advokaterne J. Fernández Castellanos, M.J. Sanmartín Sanmartín og E. López Parés,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) først ved V. Melgar og J. Crespo Carrillo, derefter ved J. Crespo Carillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten,

Grupo Osborne, SA, El Puerto de Santa María (Spanien), ved advokat J.M. Iglesias Monravá,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. april 2013 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1446/2012-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Grupo Osborne og Jordi Nogues,

har

RETTEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. van der Woude, og dommerne I. Ulloa Rubio og A. Marcoulli (refererende dommer),

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. juli 2013,

under henvisning til EUIPO's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. september 2013,

* Processprog: spansk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. oktober 2013,

under henvisning til kendelse af 18. december 2013 om udsættelse af sagen,

under henvisning til Rettens skrivelse af 1. marts 2016, hvorved parterne blev informeret om, at Retten havde fået kendskab til afgørelse truffet af EU-varemærkedomstol nr. 1 i Alicante (Spanien), og at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet,

under henvisning til anmodningen om forening af nærværende sag med sag T-386/15 i henhold til artikel 50, stk. 1, i Rettens procesreglement og til parternes bemærkninger hertil,

under henvisning til afgørelse af 13. maj 2016 om afslag på forening af nærværende sag med sag T-386/15,

efter retsmødet den 15. december 2016,

under henvisning til kendelse af 15. februar 2017 om genåbning af retsforhandlingernes mundtlige del,

under henvisning til EUIPO's og intervenientens indlæg, som blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 1. og den 6. marts 2017,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

- 1 Den 1. december 2010 indgav sagsøgeren, Jordi Nogues, SL, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Varemærket, der blev søgt registreret, er følgende figurtegn:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 25, 34 og 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 for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
 - klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«
 - klasse 34: »tobak; artikler for rygere; tændstikker«

- klasse 35: »importvirksomhed; eksport; handelsrepræsentation; salg i forretninger og via globale computernetværk af bogartikler og papirhandlervarer, beklædningsgenstande, husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, dekorationsgenstande, artikler til rygere og gaveartikler; annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«.
- 4 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 9/2011 af 14. januar 2011.
- 5 Den 12. april 2011 rejste intervenienten, Grupo Osborne, SA, indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.
- 6 Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:
- det ældre spanske figurmærke, der blev indgivet den 15. juli 2010 og registreret den 13. december 2010 under nr. 2939631 for »cigarettændere og artikler for rygere« i klasse 34, som gengivet nedenfor:



- det ældre EU-ordmærke TORO, der blev indgivet den 13. september 2002 og registreret den 5. august 2010 under nr. 2844264 for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; bælder« i klasse 25
- det ældre EU-ordmærke TORO, der blev indgivet den 23. juni 2000 og registreret den 3. januar 2007 under nr. 1722362 for »annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsmæssig administration; kontorarbejde; detailsalg af næringsmidler og drikke, førnævnte tjenesteydelser og/eller varer ikke i forbindelse med tyre« i klasse 35
- det ældre spanske ordmærke EL TORO, der blev indgivet den 17. juni 1998 og registreret den 8. oktober 2003 under nr. 2169043 for »beklædningsgenstande til herrer, damer eller børn og fodtøj (bortset fra ortopædiske sko); hovedbeklædning« i klasse 25
- det ældre spanske figurmærke, der blev indgivet den 16. marts 2010 og registreret den 22. juni 2010 under nr. 2919417 for tjenesteydelserne »detailsalg i forretninger og via globale computernetværk af alle slags artikler« i klasse 35, som gengivet nedenfor:



- 7 Den begrundelse, der blev anført til støtte for indsigelsen, var risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 8 Den 7. juni 2012 gav indsigelsesafdelingen medhold i indsigelsen i det hele. Den konkluderede, at der forelå en risiko for forveksling vedrørende alle de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke, henset til de ældre EU-ordmærker nr. 2844264 og nr. 1722362 og det ældre spanske figurmærke nr. 2939631.
- 9 Den 1. august 2012 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 10 Ved afgørelse af 16. april 2013 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appellkammer ved EUIPO sagsøgerens klage. Det fandt navnlig, at de varer, der var omfattet af de omtvistede tegn, delvist var af samme art, delvist lignede hinanden. Selv om mange spanske registrerede varemærker indeholder ordet »toro«, konkluderede appelkammeret desuden under hensyn til de ældre varemærkers normale særpræg, betydningen af den fælles bestanddel »toro«, der indebar en fonetisk, begrebsmæssig og i mindre grad visuel lighed, og under alle omstændigheder under hensyn til den manglende fredelige sameksistens af de omtvistede tegn på det spanske marked, at der forelå en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Parternes påstande

- 11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 12 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 13 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det er sagsøgerens opfattelse, at appelkammeret med urette antog, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

Indledende bemærkninger

- 14 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det ansøgte varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, eller de varer eller tjenesteydelser, som de to varemærker omfatter, er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, skal der ved ældre varemærker forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EU-varemærkeansøgningen.
- 15 Ifølge fast retspraksis udgør risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling. Ifølge denne retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de omhandlede tegn og varer eller tjenesteydelser, og under hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).

- 16 Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kræves det, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at de omtvistede tegn er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som tegnene omfatter, er af samme eller lignende art. Der er i denne henseende tale om kumulative betingelser (jf. dom af 22.1.2009, *Commercy mod KHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, EU:T:2009:14, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
- 17 Ifølge retspraksis skal der i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der skal også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugers opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, *Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
- 18 Når det ældre varemærke er beskyttet i hele Den Europæiske Union, skal opfattelsen af de omtvistede tegn hos forbrugerne af de omhandlede varer og tjenesteydelser på dette område tages i betragtning. Det bemærkes imidlertid, at det for at afslå registrering af et EU-varemærke er tilstrækkeligt, at en relativ registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er til stede i en del af Unionen (jf. i denne retning dom af 14.12.2006, *Mast-Jägermeister mod KHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.)*, T-81/03, T-82/03 og T-103/03, EU:T:2006:397, præmis 76 og den deri nævnte retspraksis).
- 19 Hvad angår definitionen af den relevante kundekreds i den foreliggende sag, fandt appelkammeret, at varerne i klasse 25 og 34 var rettet mod den brede offentlighed, og at tjenesteydelserne i klasse 35 var rettet både mod den brede offentlighed og mod en specialiseret kundekreds. Appelkammeret udledte heraf, at risikoen for forveksling skulle vurderes under hensyn til en gennemsnitsforbrugers opfattelse af tegnene, idet denne både udgjorde en del af den brede offentlighed og af en specialiseret kundekreds, navnlig en spansk forbruger, for så vidt som indsigelsen bl.a. var støttet på spanske varemærker.
- 20 Denne fastlæggelse af den relevante kundekreds, der desuden ikke er blevet anfægtet af sagsøgeren, skal bekræftes af de samme grunde som dem, der er anført i den anfægtede afgørelse.
- 21 Hvad angår sammenligningen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, er parterne med rette enige om, at de i klasse 25 og 35 omhandlede varer og tjenesteydelser er af samme art, og at de omhandlede varer i klasse 34 dels er af samme art, dels ligner hinanden.
- 22 Det er i lyset af disse betragtninger, at sagsøgerens argumentation vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal undersøges, henset til den vurdering, som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelse.

Sammenligning af de omtvistede tegn

- 23 Det fremgår af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse af varemærkerne, som gennemsnitsforbrugeren har af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i denne henseende normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke dets forskellige detaljer (jf. dom af 12.6.2007, *KHIM mod Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

- 24 Endvidere kan vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de omtvistede varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, hvilket ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Det er kun, når alle de andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden kan foretages alene på grundlag af den dominerende bestanddel. Dette kan navnlig være tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante kundekreds har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af det (jf. i denne retning dom af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 43).
- 25 I den foreliggende sag konkluderede appelkammeret, at der forelå et overordnet helhedsindtryk af lighed mellem de omtvistede tegn, henset til deres verbale og begrebsmæssige sammenfald på grund af udtrykket »toro«, som var let genkendeligt i det ansøgte varemærke, og som for det første udgjorde den eneste bestanddel i det ældre EU-ordmærke og den eneste ordbestanddel i det ældre spanske figurmærke, for det andet havde særpræg og for det tredje ikke havde en sekundær stilling i det ansøgte varemærke. For så vidt angår de ældre varemærker, der udelukkende var ordmærker, var det appelkammerets opfattelse, at ligheden blev understreget af den omstændighed, at udtrykket »toro« bevarede en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke.

De særprægede og dominerende bestanddele i de omtvistede tegn

- 26 I den foreliggende sag følger det bl.a. af den anfægtede afgørelses punkt 31, 32 og 42, at ingen af de bestanddele, der indgår i det ansøgte varemærke, dominerer det visuelle indtryk af dette efter appelkammerets opfattelse, mens det ældre spanske figurmærke er domineret af ordbestandsdelen »toro«. Som anført ovenfor i præmis 25 var det endvidere appelkammerets opfattelse, at ordbestandsdelen »toro« havde en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke.
- 27 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en fragmenteret og uretmæssig sammenligning af de omtvistede tegn. Appelkammeret gengav således den »opfindsomme helhed« af det ansøgte varemærke forkert, idet dette med urette fandt, at der ikke var nogen bestanddel, der dominerede det visuelle indtryk, og at udtrykket »toro« ikke havde en sekundær stilling, selv om udtrykket er placeret underst i tegnet under en original grafisk bestanddel af klart større størrelse, hvis betydning ikke skal undervurderes. Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at appelkammeret med urette anvendte den retspraksis, der følger af dom af 6. oktober 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), selv om omstændighederne i det foreliggende tilfælde er væsentligt anderledes, navnlig for så vidt som udtrykket »toro« ikke fremgår selvstændigt af det ansøgte varemærke. Herved tilsidesatte appelkammeret princippet om sammenligning af helhedsindtrykket.
- 28 EUIPO og intervenienten har bestridt disse argumenter.
- 29 For det første bemærkes, at såfremt et varemærke er sammensat af ord- og figurbestanddele – selv om de førstnævnte i princippet har mere særpræg end de andre, fordi gennemsnitsforbrugeren lettere henviser til de omhandlede varer ved at citere varemærkenavnet end ved at beskrive dettes figurbestanddel – følger det ikke deraf, at et varemærkes ordbestanddele altid skal anses for at have mere særpræg end figurbestanddelene. I et tilfælde med et sammensat varemærke kan figurbestanddelen nemlig indtage en placering, der svarer til ordbestandsdelens placering (dom af 6.10.2015, Monster Energy mod KHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:750, præmis 37). De iboende egenskaber ved det omtvistede varemærkes figurbestanddel og ordbestanddel samt disse bestanddeles respektive placeringer skal derfor

undersøges med henblik på at identificere den dominerende bestanddel (jf. i denne retning dom af 16.1.2008, *Inter-Ikea mod KHIM – Waibel* (idea), T-112/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:10, præmis 49).

- 30 I den foreliggende sag er figurbestanddelen i det ansøgte varemærke en fantasitegning af en tyr med store horn og et misfornøjet blik. For det første overstiger dens fremtrædende størrelse i det ansøgte varemærke klart ordbestanddelens størrelse. For det andet er figurbestanddelen placeret oven på ordbestanddelen. For det tredje er den afbildede tyr massiv, sort og særdeles original. Det kan på den baggrund antages, at den fantasifulde og store figurbestanddel vil kunne vende den relevante kundekreds' opmærksomhed bort fra ordbestanddelen, der er placeret nedenunder. Sagsøgeren har derfor med rette gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 med urette fastslog, at ingen af det ansøgte varemærkes sammensatte bestanddele dominerede det visuelle indtryk. Derfor indtager det ansøgte varemærkes ordbestanddel, herunder udtrykket »toro«, en sekundær stilling i det ansøgte varemærke.
- 31 Som konstateret af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 er ordbestanddelen imidlertid gengivet i blokbogstaver. Trods figurbestanddelens betydelige størrelse er ordbestanddelen klart synlig. På det grundlag kan figurbestanddelens dominerende karakter i det ansøgte varemærke ikke medføre, at ordbestanddelen »badtoro« bliver ubetydelig i helhedsindtrykket af varemærket (jf. analogt dom af 8.9.2010, *Kido mod KHIM – Amberes* (SCORPIONEXO), T-152/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:357, præmis 66, og af 23.4.2015, *Iglotex mod KHIM – Iglo Foods Group* (IGLOTEX), T-282/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:226, præmis 53 og 54).
- 32 Hvad for det andet angår appelkammerets anvendelse af dom af 6. oktober 2005, *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594), bemærkes, at ifølge den retspraksis, der kan udledes af den pågældende dom, skal den fælles bestanddel i de omtvistede tegn, selv om den ikke kan antages at dominere helhedsindtrykket, tages i betragtning ved bedømmelsen af ligheden mellem disse tegn, for så vidt som bestanddelen i sig selv udgør det ældre varemærke og bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det varemærke, der er sammensat bl.a. af denne bestanddel, og som søges registreret. I tilfælde af, at en fælles bestanddel har bevaret en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn, kan det helhedsindtryk, som dette tegn skaber, nemlig forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling (dom af 22.10.2015, *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, præmis 38).
- 33 Undersøgelsen af, om en af bestanddelene i et sammensat tegn har en selvstændig adskillelsesevne, har således til formål at afgøre, hvilke af de nævnte bestanddele der opfattes af den relevante kundekreds (jf. dom af 28.1.2016, *Novomatic mod KHIM – Simba Toys* (African SIMBA), T-687/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:37, præmis 135 og den deri nævnte retspraksis).
- 34 Domstolen har med hensyn hertil præciseret, at en bestanddel af et sammensat tegn ikke bevarer en sådan selvstændig adskillelsesevne, hvis denne bestanddel sammen med den anden eller de andre af tegnets bestanddele samlet set udgør en enhed, der har en anden betydning end de nævnte bestanddele hver for sig (dom af 8.5.2014, *Bimbo mod KHIM*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 25).
- 35 Det bemærkes ligeledes, at selv om gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af dets enkelte detaljer, forholder det sig ikke desto mindre således, at gennemsnitsforbrugeren i sin opfattelse af et ordmærke vil identificere de ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, som han kender (jf. i denne retning dom af 13.2.2007, *RESPICUR*, T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 57, og af 13.2.2008, *Sanofi-Aventis mod KHIM – GD Searle* (ATURION), T-146/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:33, præmis 58).

- 36 Som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 35, vil den spansktalende kundekreds og den del af Unionens offentlighed, der forstår betydningen af ordet »toro«, identificere dette udtryk i ordbestanddelen. Dette udtryk er den eneste bestanddel eller den eneste ordbestanddel i de ældre varemærker, hvorpå indsigelsen støttes.
- 37 I denne henseende bemærkes for det første i modsætning til appelkammerets konklusioner, at det ansøgte varemærkes ordbestanddel indtager en sekundær stilling i tegnet.
- 38 Desuden bemærkes, at udtrykket »toro« er placeret underst i tegnet, og at udtrykket »bad« står foran. Det kan her indskydes, at forbrugere i almindelighed hæfter sig ved den første del af et ord (jf. i denne retning dom af 17.3.2004, El Corte Inglés mod KHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 og T-184/02, EU:T:2004:79, præmis 81, og af 16.3.2005, L'Oréal mod KHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, præmis 64 og 65).
- 39 Endvidere består det ansøgte varemærke af en eneste ordbestanddel, nemlig udtrykket »badtoro«, skabt ved sammenstillingen af udtrykkene »bad« og »toro«. Den omstændighed, at der ikke er nogen adskillelse mellem de to udtryk, forstærker opfattelsen af ordbestanddelen som en enhed, der i det mindste af en del af den spansktalende kundekreds og den kundekreds, der forstår udtrykket »toro«, forstås som »ondskabsfuld eller slem tyr« (jf. analogt dom af 29.9.2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne mod KHIM – Natura cosméticos (NATURAVIVA), T-107/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:551, præmis 34). I den forbindelse henviser ordbestanddelen netop til fantasigengivelsen af en tyr, der sandsynligvis under hensyn til dennes dominerende stilling i det ansøgte varemærke og dens særegenhed, således som anført ovenfor i præmis 30, vil være den bestanddel, som den relevante kundekreds vil genkende og bevare i erindringen, snarere end dyret i sig selv. Det følger heraf, at ordbestanddelen »badtoro« vil blive tænkt på sammen med figurbestanddelen, idet de samlet udgør en logisk enhed, der adskiller sig fra den benævnelse af dyret alene, der er givet i de ældre varemærker.
- 40 Det følger heraf, idet det bemærkes, at forbrugere almindeligvis opfatter et varemærke som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af dets enkelte detaljer, at det må antages, at forbrugerne ikke almindeligvis vil opfatte ordet »toro« som et selvstændigt ord eller erindre det som en del af det ansøgte varemærke, når det ikke har tilstrækkelig tiltrækningskraft (jf. analogt dom af 24.5.2012, Grupo Osborne mod KHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T-169/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:261, præmis 42). Dermed har sagsøgeren med rette gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at udtrykket »toro« bevarede en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke.
- 41 Vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn skal bedømmes i lyset af disse betragtninger.

Den visuelle lighed

- 42 Sagsøgeren har gjort gældende, at de omtvistede tegn i modsætning til appelkammerets konklusion ikke har nogen visuel lighed.
- 43 EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumenter.
- 44 Appelkammeret var i det foreliggende tilfælde af den opfattelse, at de omtvistede tegn på grund af sammenfaldet af ordbestanddelen »toro« havde en vis grad af lighed, om end svag, henset til, at det ansøgte varemærke indeholdt ordbestanddelen »bad« placeret foran ordbestanddelen »toro«, og at der enten forelå forskelle mellem de omtvistede tegns figurbestanddele, eller at de ældre varemærker manglede en figurbestanddel.

- 45 Det bemærkes i denne henseende, at appelkammeret fejlagtigt tog udgangspunkt i, at udtrykket »toro« ikke havde en sekundær stilling. Appelkammeret tillagde sammenfaldet af udtrykket »toro« i de omtvistede tegn en særlig betydning uden først at overveje, om den relevante kundekreds ville huske udtrykket »toro« som en selvstændig del af det ansøgte varemærke.
- 46 Selv om de omtvistede tegn har udtrykket »toro« til fælles, udviser de mange forskelle. I forhold til de ældre EU-ordmærker TORO udviser det ansøgte varemærke således en meget forskellig struktur. Det indeholder nemlig en dominerende figurbestanddel, der gengiver en fantasifuld og original tyr stående på en ordbestanddel, der er sammensat af ordet »toro« og den foranstående bogstavgruppe »bad«, der tilsammen danner en enkelt ordbestanddel.
- 47 I forhold til det ældre spanske figurmærke udviser det ansøgte varemærkes struktur ligeledes væsentlige forskelle, idet det førstnævnte er sammensat af en figurbestanddel og en dominerende ordbestanddel ved siden af. Det ansøgte varemærke er derimod sammensat af en dominerende figurbestanddel og en sekundær ordbestanddel underneden. Selv om de to figurbestanddele gengiver en tyr, er de væsentligt forskellige. Det ældre spanske varemærke gengiver nemlig det sorte, klassiske og fulde omrids af en tyr i profil. Figurbestanddelen i det ansøgte varemærke er derimod en fantasifuld sort tyr, set forfra. Den har tre ben, horn og hvide fremstående øjne. Endelig er de tegn, hvorpå indsigelsen støttes, delvist forskellige ved deres ordbestanddel.
- 48 På denne baggrund har den omstændighed, at de ældre varemærker og det ansøgte varemærke indeholder ordet »toro«, kun ringe betydning for sammenligningen af helhedsindtrykket, selv om dette udtryk, således som anført i præmis 40 ovenfor, ikke har bevaret en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke i modsætning til, hvad appelkammeret konkluderede. Det bemærkes i denne forbindelse, at det visuelle indtryk af to varemærker, der har samme bestanddel til fælles, kan være forskelligt, navnlig når sammenligningen vedrører dels et ordmærke som de ældre EU-varemærker, dels et sammensat varemærke som det ansøgte varemærke, der er sammensat af en stærk figurbestanddel og en ordbestanddel, der er delvist forskellig, og som giver et anderledes visuelt indtryk end bestanddelen »toro« alene (jf. i denne retning dom af 8.12.2011, Aktieselskabet af 21. november 2001 mod KHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:722, præmis 33, og af 17.5.2013, Rocket Dog Brands mod KHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), T-231/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:264, præmis 34).
- 49 Under disse omstændigheder bemærkes, at de omtvistede tegn samlet set højst udviser en meget svag grad af visuel lighed, henset til de ovenfor detaljerede forskelle mellem dem og under hensyn til de respektive bestanddeles vægt og udtrykket »toro«'s manglende selvstændige adskillelsesevne.

Den fonetiske lighed

- 50 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret under hensyn til udtrykket »bad« foran udtrykket »toro« med urette konkluderede, at de omtvistede tegn fonetisk lignede hinanden. Sagsøgeren har gjort gældende, at disse tegn indeholder et forskelligt antal bogstaver, at deres struktur medfører en rytme og en følgerække af forskellige lyde, og at udtrykket »badtoro« har en fremmed og ny konsonans for de spanske forbrugere.
- 51 EUIPO og intervenienten har anfægtet disse argumenter.

- 52 Det bemærkes herom, at de omtvistede tegn adskiller sig fra hinanden fonetisk ved tillægsstavelsen »bad«, men at de har de to stavelser »to« og »ro« til fælles. I denne forbindelse er sammensætningen af bogstaverne »d« og »t«, der er fremmed for den spanske kundekreds, ikke tilstrækkelig til, at det kan undgås, at det fonetiske indtryk af samtlige omtvistede tegn under hensyntagen til sammenfaldet af udtrykket »toro« har en middel grad af lighed, således som appelkammeret med rette fastslog.

Den begrebsmæssige lighed

- 53 På et begrebsmæssigt plan har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til den omstændighed, at det ansøgte varemærke i modsætning til de ældre varemærker, hvor udtrykket »toro« henviser til dyret, formidler et »sammensat« påfund bestående af en maskot, der sender en generel besked til kundekredsen om udfordring og oprør, og af dennes navn, der udgøres af nydannelsen »badtoro«. Ifølge sagsøgeren er udtrykkene »bad« og »toro« derfor uadskillelige.
- 54 EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumenter.
- 55 Det bemærkes indledningsvis, at den begrebsmæssige lighed ifølge retspraksis udspringer af den omstændighed, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme (dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 24, og af 21.4.2010, Peek & Cloppenburg og van Graaf mod KHIM – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T-361/08, EU:T:2010:152, præmis 63).
- 56 I den foreliggende sag fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret i det væsentlige støttede sig på, at udtrykket »toro« indgik i de omtvistede tegn. Appelkammeret fastslog nemlig af denne grund, at disse tegn var delvist identiske på det begrebsmæssige plan i forhold til den kundekreds, der forstod betydningen af ordet »toro« uafhængigt af, om den forstod udtrykket »bad«. Appelkammeret har derudover bemærket, at det ansøgte varemærke ligeledes var sammenfaldende med det ældre spanske figurmærke på grund af det grafiske motiv, der gengav en tyr. Appelkammeret konkluderede deraf, at for den del af kundekredsen, der forstod betydningen af udtrykket »toro«, udviste de omtvistede tegn væsentlige ligheder. Derimod konkluderede appelkammeret, at den del af kundekredsen, der ikke forstod meningen af ordet »toro«, ville opfatte de omtvistede tegn som værende forskellige, såfremt den forstod betydningen af ordet »bad«.
- 57 Det bemærkes for det første, at disse konklusioner er støttet på en fejlagtig forudsætning om, at udtrykket »toro« i det ansøgte varemærke ikke har sekundær karakter. Den omstændighed, at appelkammeret konkluderede, at for den del af kundekredsen, der ikke forstod udtrykket »toro«, ville det ansøgte varemærke og det ældre spanske figurmærke blive opfattet som værende forskellige, selv om de hver især indeholder gengivelsen af en tyr, understreger den særlige betydning, som sammenfaldet af udtrykket »toro« i de to tegn er blevet tillagt.
- 58 I denne forbindelse skal det i lighed med, hvad appelkammeret har gjort, for det første bemærkes, at det ansøgte varemærke ikke har nogen begrebsmæssig lighed med de ældre EU-ordmærker TORO for den del af kundekredsen, der ikke forstår betydningen af udtrykket »toro«.
- 59 For så vidt angår den spanske kundekreds eller den kundekreds, der forstår betydningen af ordet »toro«, vil denne som anført ovenfor i præmis 36 identificere ordbestanddelen i det ansøgte varemærke som værende sammensat af dels udtrykket eller bogstavgruppen »bad«, dels udtrykket »toro«, dvs. den præcise betegnelse for dyret på spansk. Således vil den pågældende kundekreds opfatte det sidstnævnte udtryk som en henvisning til det dyr, der nævnes, og i givet fald gengives i de ældre varemærker, hvilket bringer de omtvistede tegn tættere på hinanden begrebsmæssigt.

- 60 Selv om denne fælles henvisning til begrebet tyr fremgår af de omtvistede tegn, ligner den gengivne tyr i det ansøgte varemærke, således som sagsøgeren har gjort gældende, imidlertid mere en maskot eller et andet individ end det dyr, der blot nævnes eller gengives i de ældre varemærker. I modsætning til benævnelsen »toro« og det klassiske omrids af en tyr, der er gengivet i det ældre figurmærke, er tyren i det ansøgte varemærke således blevet menneskeliggjort, navnlig ved dens øjne, der, således som sagsøgeren har gjort gældende, formidler ondskabsfuldhed eller mistillid. Desuden er dyret gengivet på en meget fantasifuld måde med horn af overdimensioneret størrelse og kun tre ben. Med hensyn til tyrens udtryk, gengivet på denne måde, kan ordbestanddelen »badtoro« opfattes som dens navn.
- 61 Det kan på det grundlag antages, at figurbestanddelen og ordbestanddelen i det ansøgte varemærke samlet set formidler et begreb, der fjerner sig fra det klassiske begreb tyr i egenskab af et dyr. Det er derfor vigtigt at sætte den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede varemærker i perspektiv, idet den højst skal anses for at være middel og ikke væsentlig, som appelkammeret med urette fastslog.
- 62 Det følger af det ovenstående, at appelkammeret støttede sin analyse af ligheden mellem de omtvistede tegn på en fejlagtig konstatering af, at det ansøgte varemærkes figurbestanddel ikke var dominerende, hvorved det overvurderede indvirkningen på kundekredsen af tilstedeværelsen i de to tegn af udtrykket »toro«. På det grundlag skal det under hensyn til den omstændighed dels, at figurbestanddelen på grund af dens dominerende stilling og særegenhed er den bestanddel, der tiltrækker den relevante kundekreds' opmærksomhed, dels, at udtrykket »toro« ikke har en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, konkluderes, at de omtvistede tegn har en meget svag grad af visuel lighed, en middel grad af fonetisk lighed og en vis grad af begrebsmæssig lighed. Følgelig er graden af lighed mellem de omhandlede tegn overordnet set svag (jf. analogt dom af 17.2.2011, Annco mod KHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, præmis 38).
- 63 Appelkammeret konkluderede derfor med urette, at de omtvistede tegn overordnet set lignede hinanden.

Risikoen for forveksling

- 64 Det bemærkes, at der består en risiko for forveksling, når graden af lighed mellem de omhandlede varemærker og graden af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker, kumulativt er tilstrækkelig høj (dom af 23.10.2002, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, præmis 45, og af 11.1.2013, Kokomarina mod KHIM – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T-568/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:5, præmis 48).
- 65 Endvidere bemærkes, at gennemsnitsforbrugeren af den omhandlede kategori af varer ifølge retspraksis kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige varemærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han har i erindringen (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 26).
- 66 Sagsøgeren har i det foreliggende tilfælde anfægtet appelkammerets konklusioner for så vidt angår risikoen for forveksling og gjort gældende, at det har undladt at tage hensyn til, at de ældre varemærkers særpræg var nedsat, idet udtrykket »toro« henviste til det således fremstillede dyr, hvilket særligt gør sig gældende i Spanien, hvor tyren er et nationalt symbol, der ikke kan gøres til genstand for en enkelt erhvervsdrivendes eneret. Appelkammeret tog endvidere ikke hensyn til det ansøgte varemærkes »høje grad af iboende særpræg«, når henses til dettes originalitet og den omstændighed – der kan betegnes som velkendt – at både den grafiske gengivelse og navnet på det af sagsøgeren opfundne individ er genstand for intellektuel beskyttelse. Det tog heller ikke hensyn til den relevante kundekreds' kendte forbrugeradfærd. Endelig har sagsøgeren påberåbt sig domme, der er afsagt af de spanske EU-varemærkedomstole, senest dom af 18. januar 2017 afsagt af Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien).

- 67 I denne henseende fastslog appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 57, at risikoen for forveksling, herunder risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem de omtvistede tegn, var uundgåelig, henset til det overordnede indtryk af lighed mellem de omtvistede tegn og til, at de af disse tegn omfattede varer og tjenesteydelser var af samme art, og under hensyntagen til princippet om den indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der indgår i risikoen for forveksling.
- 68 Det bemærkes i denne forbindelse, at de omhandlede varer og tjenesteydelser enten er af samme eller lignende art, og at de omtvistede tegn i modsætning til, hvad appelkammeret konkluderede, alene har en svag grad af lighed overordnet set.
- 69 I forbindelse med en helhedsvurdering af de omtvistede tegn er de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem dem, som er en følge af den dominerende stilling og fantasifulde karakter af den gengivne tyr og af udtrykket »bad« foran udtrykket »toro« i det ansøgte varemærke samt af den logiske enhed, der følger af ord- og figurbestanddelen samlet set, tilstrækkelige til at antage, at den relevante kundekreds, når den står over for de nævnte tegn, ikke vil forbinde disse med hinanden, idet hverken den dominerende figurbestanddel eller ordbestanddelen i det ansøgte varemærke er sammenfaldende med den eneste bestanddel eller en af bestanddelene i de ældre varemærker. Det er på dette grundlag meget lidt sandsynligt, på trods af, at de omfattede varer og tjenesteydelser er af samme eller lignende art, at disse, når de er forsynet med det ansøgte varemærke, i forbrugernes øjne ser ud, som om de hidrører fra den virksomhed, der er indehaver af de ældre varemærker, eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med sidstnævnte (jf. i denne retning og analogt dom af 18.12.2008, Torres mod KHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, EU:T:2008:602, præmis 74).
- 70 Det følger heraf, uden at det derved er nødvendigt at træffe afgørelse om de andre argumenter, som sagsøgeren har anført, at der skal gives medhold i anbringendet om, at EUIPO, da det anerkendte, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, tilsidesatte bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og dermed skal den anfægtede afgørelse annulleres.

Sagsomkostninger

- 71 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 72 EUIPO har tabt sagen, og sagsøgeren har ikke nedlagt påstand om, at intervenienten pålægges at betale sagsomkostningerne, hvorfor EUIPO bør pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand.
- 73 Intervenienten, der ikke har fået medhold i sine påstande, bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Syvende Afdeling):

- 1) Afgørelsen truffet den 16. april 2013 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1446/2012-2) annulleres.
- 2) EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Jordi Nogues, SL afholdte omkostninger.
- 3) Grupo Osborne, SA bærer sine egne omkostninger.

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. september 2017.

Underskrifter