



## Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
E. SHARPSTON  
fremsat den 19. december 2019<sup>1</sup>

**Sag C-714/18 P**

**ACTC GmbH  
mod**

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)**

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – ansøgning om registrering af EU-ordmærket tigha – indsigelse indgivet af indehaveren af det ældre EU-varemærke TAIGA – delvist afslag på registreringsansøgningen – artikel 8, stk. 1, litra b) – vurdering af risikoen for forveksling – vurdering af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed – artikel 42, stk. 2 – bevis for reel brug af det ældre varemærke – bevis for brug »for en del af varerne eller tjenesteydelserne« – fastlæggelse af en selvstændig underkategori af varer«

### **I. Indledning**

1. Den foreliggende sag giver Domstolen lejlighed til at tage stilling til rækkevidden af begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser«, der er anvendt i artikel 42, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker<sup>2</sup>, som ændret ved forordning (EU) 2015/2424<sup>3</sup>, der regulerer, hvorledes der i forbindelse med en indsigelsessag, som er anlagt af indehaveren af et ældre EU-varemærke, føres bevis for, at der er gjort reel brug af dette varemærke.

2. Selv om Den Europæiske Unions Ret har fortolket dette begreb siden afsigelsen af dom af 14. juli 2005, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN)<sup>4</sup>, har Domstolen imidlertid ikke haft lejlighed til at bekræfte de principper, som denne ret har udviklet, og som ligger til grund for dom af 13. september 2018, ACTC mod EUIPO – Taiga (tigha)<sup>5</sup>, der er genstand for den foreliggende appelsag (herefter »den appellerede dom«), som ACTC GmbH har iværksat.

1 – Originalsprog: fransk.

2 – EUT 2009, L 78, s. 1.

3 – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21, herefter »forordning nr. 207/2009«). Forordning nr. 207/2009 er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

4 – T-126/03 (herefter »dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN)«, EU:T:2005:288).

5 – T-94/17, ikke trykt i Sml. (EU:T:2018:539).

3. Denne appel giver derfor Domstolen lejlighed til at undersøge et væsentligt element i vurderingen af, om der er gjort reel brug af et ældre EU-varemærke, nemlig det materielle omfang af denne brug, i forlængelse af dom af 19. december 2012, Leno Merken<sup>6</sup>, der vedrørte det territoriale omfang af denne brug. Domstolen anmodes navnlig om at tage stilling til, hvilket kriterium der skal anvendes for at fastlægge en underkategori af varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke der er gjort reel brug af det ældre EU-varemærke.

4. I overensstemmelse med Domstolens anmodning vil dette forslag til afgørelse være begrænset til en analyse af de nye retlige hovedspørgsmål, som det foreliggende tilfælde rejser, nemlig de spørgsmål, der er foranlediget af det første appelanbringende, som vedrører tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og det tredje klagepunkt i det andet anbringendes andet led i denne appel, der vedrører vurderingen af den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn.

## II. Retsforskrifter

5. Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 bestemmer:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne 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.«

6. Denne forordnings artikel 15, stk. 1, første afsnit, har følgende ordlyd:

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EU-varemærket inden for Unionen for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, [...] underkastes EU-varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.«

7. Den nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, bestemmer:

»Efter anmodning fra ansøgeren skal indehaveren af et ældre EU-varemærke, som har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for femårsperioden forud for ansøgnings- eller prioritetsdatoen for EU-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EU-varemærke i Unionen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som er påberåbt i indsigelsen, eller at der foreligger rimelige grunde til manglende brug, forudsat at det ældre EU-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Hvis det ældre EU-varemærke kun har været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.«

6 – C-149/11 (EU:C:2012:816).

### III. Tvistens baggrund

8. Der redegøres detaljeret for baggrunden for tvisten i den appellerede dom, navnlig i denne doms præmis 1-10, hvortil jeg henviser. De hovedpunkter, som er nødvendige for forståelsen af dette forslag til afgørelse, kan sammenfattes som følger.

9. Denne tvist udspringer af den indsigelse, som Taiga AB, der er indehaver af EU-ordmærket TAIGA (herefter »det ældre varemærke«), har rejst mod den af ACTC indgivne ansøgning om registrering af ordtegnet »tigha« (herefter »det ansøgte varemærke«) for bl.a. varer i klasse 25 i Nicearrangementet<sup>7</sup>, som svarer til følgende beskrivelse:

»beklædningsgenstande; yderbeklædning; undertøj; fodtøj; hovedbeklædning; arbejdssko- og støvler; kedeldragter; handsker; bæltter og sokker«.

10. Denne indsigelse støttedes på, at der forelå en risiko for forveksling i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

11. Ved afgørelse af 9. februar 2015 gav indsigelsesafdelingen afslag på indsigelsen. Taiga indgav en klage over denne afgørelse. Ved afgørelse af 9. december 2016 (herefter »den omtvistede afgørelse«) ophævede Fjerde Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) delvist indsigelsesafdelingens afgørelse, nemlig for samtlige de omhandlede varer henhørende under klasse 25 i Nicearrangementet, og meddelte derfor afslag på ansøgningen om registrering i forhold til disse varer.

12. Appellkammeret fandt for det første, at der var ført bevis for brug af det ældre varemærke bl.a. for visse varer i klasse 25 i Nicearrangementet (beklædningsgenstande; yderbeklædning; undertøj; hovedbeklædning; kedeldragter; handsker; bæltter og sokker).

13. Efter at have konstateret, at det relevante geografiske område var Den Europæiske Union, og at forbrugerne havde et højt opmærksomhedsniveau ved købet af de varer, som var omfattet af det ældre varemærke, og et middelhøjt opmærksomhedsniveau med hensyn til visse af de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke (beklædningsgenstande, sko, hovedbeklædning og tasker), fandt appellkammeret, for det andet, i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling bl.a., at de omhandlede varer i klasse 25 i Nicearrangementet var af samme art eller lignede de varer, der var omfattet af det ældre varemærke, at de omtvistede tegn havde en stor lighed på det visuelle plan og var identiske på det fonetiske plan i det mindste for de engelsksprogede forbrugere, og at disse tegn for hovedparten af den relevante kundekreds ikke havde en begrebsmæssig betydning. Under disse omstændigheder fastslog appellkammeret med hensyn til de varer, der henhørte under klasse 25 i Nicearrangementet, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

### IV. Sagen for Retten

14. Den 13. februar 2017 anlagde appellanten sag ved Retten med påstand om annulation af den omtvistede afgørelse. Appellanten anførte til støtte for søgsmålet i det væsentlige to anbringender om tilsidesættelse af, for det første, artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og, for det andet, denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

15. Ved den appellerede dom frifandt Retten EUIPO i det hele.

<sup>7</sup> – Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som ajourført og ændret (herefter »Nicearrangementet«).

## V. Parternes påstande og retsforhandlingerne for Domstolen

16. I appelsagen har appellanten principalt nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, og at den omtvistede afgørelse annulleres, og subsidiært, at denne dom ophæves, og at sagen hjemvises til Retten. Appellanten har endvidere nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

17. EUIPO har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

18. Taiga har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og om, at appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, som selskabet har afholdt.

## VI. Bedømmelse

19. Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender.

20. Det første anbringende vedrører den omstændighed, at Retten tilsidesatte artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Appellanten har med dette anbringende anmodet Domstolen om at tage stilling til de regler og principper, der i forbindelse med godtgørelsen af, at der er gjort reel brug af et ældre varemærke, finder anvendelse på fastlæggelsen af en underkategori af varer<sup>8</sup>.

21. Det andet anbringende vedrører den omstændighed, at Retten tilsidesatte denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), idet appellanten har anfægtet de vurderinger, som Retten foretog med hensyn til, om der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, og navnlig med hensyn til fremgangsmåden for undersøgelsen af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed.

### A. Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009

#### 1. Den appellerede dom

22. Appellanten gjorde for Retten gældende, at de beviser for brug, som Taiga havde fremlagt, ikke gjorde det muligt at godtgøre, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke for kategorien »beklædningsgenstande« som helhed i klasse 25 i Nicearrangementet. Appellanten kritiserede bl.a. appelkammeret for ikke at have konkluderet, at der fandtes en selvstændig underkategori af varer, der var omfattet af det ældre varemærke, og som kun omfattede vejrfast udendørstøj til beskyttelse mod vejrforhold<sup>9</sup>.

23. Retten undersøgte de af appellanten fremførte argumenter i den appellerede doms præmis 23-37. Retten henviste i denne doms præmis 28 først til de i artikel 15 og 42 i forordning nr. 207/2009 fastsatte bestemmelser. Retten henviste derefter til de principper, som den havde udviklet i sin egen praksis, dels i den appellerede doms præmis 29-31 om ratio legis af denne forordnings artikel 42, dels i denne doms præmis 32 om de kriterier, der skal anvendes med henblik på at fastslå, om der findes en selvstændig underkategori af varer i denne bestemmelses forstand.

8 – Spørgsmålet om reel brug har en specifik og forudgående karakter, fordi det indebærer, at det i forbindelse med behandlingen af indsigelsen bliver fastslået, om det ældre varemærke kan betragtes som *registreret* for de pågældende varer og tjenesteydelser, idet dette spørgsmål således ikke falder ind under behandlingen af indsigelsen i egentlig forstand vedrørende *risikoen for forveksling* med dette varemærke.

9 – I appellen har appellanten anført, at den underkategori af varer, der hævdes at foreligge, omfatter følgende varer: »beklædningsgenstande; yderbeklædning; undertøj; hovedbeklædning; handsker; bæltter og sokker; *alle ovennævnte varer til brug alene som særligt vejrfast udendørstøj til beskyttelse mod vejrforhold med kulde, vind og/eller regn*; kedeldragter« (min fremhævelse).

24. Med henblik på analysen er det efter min opfattelse hensigtsmæssigt at gengive de nævnte præmisser:

- »29 Bestemmelserne i artikel 42 i forordning nr. 207/2009, der giver mulighed for at anse det ældre varemærke for kun at være registreret for den del af varerne og tjenesteydelserne, for hvilke det er godtgjort, at reel brug af varemærket har fundet sted, udgør nemlig for det første en begrænsning af de rettigheder, som indehaveren af det ældre varemærke har som følge af registreringen, således at de ikke kan fortolkes således, at de fører til en ubegrundet begrænsning i omfanget af den beskyttelse, som det ældre varemærke tildeles, navnlig i tilfælde, hvor de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, udgør en tilstrækkelig afgrænset kategori, og skal for det andet anvendes under hensyntagen til nævnte indehavers legitime interesse i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og nyde den beskyttelse, som registreringen af nævnte varemærke giver ham (jf. i denne retning dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 51 og 53)).
- 30 Når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, medfører beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. Er et varemærke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en så præcis og afgrænset måde, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, må beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori med henblik på indsigelsen (dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 45) og dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [<sup>10</sup>] (T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 23)).
- 31 Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en givet varekategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det nævnte varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der – uden at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren – i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Derfor kan begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser« ikke udvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier (dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 46) og dom af 6.3.2014, Anapurna mod KHIM – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:105, præmis 63).
- 32 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt varer udgør en del af en sammenhængende underkategori, der kan betragtes selvstændigt, fremgår det af retspraksis, at i det omfang forbrugeren først og fremmest søger en vare eller en tjenesteydelse, som kan opfylde hans særlige behov, udgør den pågældendes vares eller tjenesteydelses formål eller anvendelse et væsentligt led i forbrugeren af afgørelse af sit valg. Formåls- eller anvendelseskriteriet er således, i det omfang det anvendes af forbrugerne forud for ethvert køb, et primært kriterium i definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser. De omhandlede varers art og egenskaber er til gengæld ikke som sådan

10 – Herefter »dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR)«.

relevante for definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser (jf. dom af 18.10.2016, August Storck mod EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:615, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis<sup>11</sup>)).«

25. Retten undersøgte i den appellerede doms præmis 33-36 efter denne henvisning til de retsregler og de principper i retspraksis, der fandt anvendelse, om de af Taiga fremlagte beviser faktisk gjorde det muligt at fastlægge en selvstændig underkategori af varer, der kun omfattede vejrfast udendørstøj til beskyttelse mod vejrforhold.

26. Retten fastslog i første omgang, at de genstande, som de af Taiga fremlagte beviser for brug vedrørte, havde »det samme formål, idet de anvendes til at dække, skjule og udsmykke menneskekroppen og beskytte den mod vejrforhold«, og at »de under alle omstændigheder ikke kan anses for »i det væsentlige at adskille sig« fra hinanden« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i den retspraksis, der er nævnt i den appellerede doms præmis 31<sup>12</sup>.

27. Retten udtalte for det andet, at de særlige egenskaber ved disse varer i princippet ikke havde betydning, idet de ikke var relevante for definitionen af en underkategori af varer, således som det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i den appellerede doms præmis 32<sup>13</sup>.

28. I den appellerede doms præmis 37 forkastede Retten derfor det nævnte anbringende.

## **2. Bedømmelse**

29. Appellanten har med det første appelanbringende kritiseret den appellerede doms præmis 34, hvori Retten fastslog, at de genstande, som de af Taiga fremlagte beviser for brug vedrørte, havde det samme formål, idet de anvendtes til »at dække, skjule og udsmykke menneskekroppen og beskytte den mod vejrforhold«.

30. Appellanten har anført, at denne analyse er behæftet med to retlige fejl, idet Retten fraveg de regler og principper, som den selv har udviklet i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Dette første anbringende består af to led.

32. Appellanten har med dette anbringendes første led foreholdt Retten, at den ikke støttede sin vurdering på de varer, for hvilke det ældre varemærke var registreret, men alene på de varer, der var genstand for de beviser for brug, som Taiga havde fremlagt. Det spørgsmål, som Retten efter appellansens opfattelse burde have besvaret, er, om det ældre varemærke er registreret for en kategori af varer, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, således at brugen kun vedrører specifikke varer, der henhører under en bredere kategori.

33. Med det nævnte anbringendes andet led har appellanten foreholdt Retten, at den ikke tog hensyn til den omstændighed, at disse varer er bestemt til en mangesidet anvendelse, nemlig at dække, skjule, udsmykke eller beskytte menneskekroppen, at de desuden er rettet mod en anden kundekreds, og endelig, at de sælges i butikker, der også er forskellige, således at de nævnte varer adskiller sig fra de varer i form af beklædningsgenstande, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

11 – Den nævnte retspraksis udgøres af dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (præmis 29 og 31) og dom af 16.5.2013, Aleris mod KHIM – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:257, præmis 22 og 23).

12 – Jf. den appellerede doms præmis 34.

13 – Jf. den appellerede doms præmis 35.

34. Jeg erindrer indledningsvis om, at det ikke tilkommer Domstolen at tage stilling til, om det faktisk er blevet godtgjort, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke for en særlig underkategori af varer, der adskiller sig fra den generelle kategori for beklædningsgenstande i klasse 25 i Nicearrangementet. Der er tale om en bedømmelse af de faktiske omstændigheder og beviserne, som Retten principielt og i henhold til fast retspraksis har enekompetence til at foretage<sup>14</sup>.

35. Det tilkommer til gengæld Domstolen at tage stilling til de principper og de retsregler, som Retten har anvendt i forbindelse med sin bedømmelse. Begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser«, der er nævnt i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, har nemlig til formål at præcisere det materielle omfang af brugen, hvilket indgår som et væsentligt element i forbindelse med vurderingen af, om der er gjort reel brug af varemærket.

36. Selv om appellanten ikke har fremsat nogen kritik af den retspraksis, som Retten har udviklet i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), er det efter min opfattelse absolut nødvendigt, at Domstolen tager stilling til indholdet af denne praksis ikke blot for at kunne træffe afgørelse vedrørende de klagepunkter, som appellanten har fremsat inden for rammerne af den foreliggende appel, men også for at kunne be- eller afkræfte en retspraksis, som Retten i flere år har støttet sig på.

***a) De regler og principper, som Retten har udviklet i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR)***

37. Jeg vil indledningsvis nævne, at jeg deler de betragtninger, som Retten redegjorde for i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), og som er gengivet i punkt 24 i dette forslag til afgørelse.

38. Den fortolkning, som Retten har anlagt af begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser«, det er anvendt i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, gør det nemlig efter min opfattelse først og fremmest muligt at garantere varemærkets væsentligste funktion. Denne fortolkning ligger således i forlængelse af de regler, som EU-lovgiver har fastsat i denne forordning, og Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af begrebet »reel brug« af det ældre varemærke.

39. Jeg erindrer om, at varemærkets funktion er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugerne, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse<sup>15</sup>.

40. Med henblik på at garantere denne funktion er varemærkeindehaveren i medfør af forordning nr. 207/2009 tillagt en række rettigheder og muligheder, der har til formål gennem eneretten til at anvende det særprægede tegn og identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, der følger heraf, at skabe et marked med loyal og ikke-fordrejet konkurrence. Disse rettigheder skal imidlertid begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at virkeliggøre dette formål, så meget desto mere som den varemærkeretlige beskyttelse i modsætning til den beskyttelse, som andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder yder, kan være af ubegrænset varighed.

14 – Jf. dom af 5.9.2019, Den Europæiske Union mod Guardian Europe og Guardian Europe mod Den Europæiske Union (C-447/17 P og C-479/17 P, EU:C:2019:672, præmis 137 og den deri nævnte retspraksis), og af 13.11.2019, Outsource Professional Services mod EUIPO (C-528/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:961, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

15 – Jf. bl.a. dom af 17.10.2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark mod Schmid (C-514/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:878, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

41. EU-lovgiver har således sikret, at varemærker kan opfylde deres væsentligste funktion, og at varemærkerettens funktion ikke misbruges for at opnå en uretmæssig konkurrencemæssig fordel.

42. Det følger således af artikel 15 i forordning nr. 207/2009, at beskyttelsen af et ældre varemærke kun er begrundet, for så vidt som der er gjort »reel brug [heraf] inden for Unionen for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret«<sup>16</sup>.

43. Det fremgår i denne forbindelse af denne forordnings artikel 42, stk. 2, at ansøgeren om et EU-varemærke kan kræve, at det godtgøres, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af den ansøgning, der har været genstand for en indsigelse, er gjort »reel brug« af det ældre varemærke i Unionen<sup>17</sup>. EU-lovgiver er således af den opfattelse, at en periode på fem år er rimelig i forhold til at kunne vurdere, om der foreligger »reel brug«.

44. Det fremgår af Domstolens praksis, at begrebet »reel brug« er et selvstændigt begreb i EU-retten<sup>18</sup>. Et varemærke har ifølge Domstolen været genstand for en »reel brug«, når det anvendes i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, der ikke omfatter symbolske former for brug alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket<sup>19</sup>. Domstolen er nemlig af den opfattelse, at et varemærke, der ikke bruges, udgør en hindring ikke blot for konkurrencen – ved at begrænse den række af tegn, som andre kan registrere som varemærker, og ved at fratage konkurrenterne muligheden for at bruge dette varemærke eller et lignende varemærke, når de på det indre marked markedsfører varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende varemærke – men også den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser<sup>20</sup>.

45. Jeg konstaterer, at de principper, som Retten udviklede i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), er i overensstemmelse med den klare linje i Domstolens praksis.

46. For det første undersøgte Retten i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) i forbindelse med artikel 43, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker<sup>21</sup> (nu artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) spørgsmålet om rækkevidden af den beskyttelse, der skulle ydes i tilfælde af en »delvis brug« af det ældre varemærke, dvs. af et varemærke, for hvilket reel brug er godtgjort udelukkende for en »del af de varer eller tjenesteydelser«, for hvilke det er registreret. Retten tog udgangspunkt i konstateringen af, at artikel 43 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42 i forordning nr. 207/2009) udgjorde en begrænsning af de rettigheder, som indehaveren af det ældre varemærke har som følge af registreringen, og fortolkede begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser«, der fremgik af den nævnte bestemmelse, således at det ældre varemærke først og fremmest skal sikre dets væsentligste funktion. Den fortolkning, som Retten anlagde, tilsigtede således at foretage en rimelig afvejning mellem dels at opretholde og beskytte de enerettigheder, der i denne forbindelse er tillagt indehaveren af det ældre varemærke, dels at begrænse disse rettigheder for at undgå, at et varemærke, der kun er brugt delvist, gives en vid beskyttelse, alene fordi det er blevet registreret for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser<sup>22</sup>.

16 – Jf. ligeledes tiende betragtning til denne forordning.

17 – Jf. i denne forbindelse de af EU-lovgiver foretagne præciseringer af regel 15-22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1), idet forordning nr. 2868/95 fandt anvendelse på forordning nr. 207/2009.

18 – Jf. bl.a. dom af 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 25-31).

19 – Jf. kendelse af 27.1.2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, præmis 27), og dom af 17.10.2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark mod Schmid (C-514/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:878, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

20 – Jf. dom af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32).

21 – EFT 1994, L 11, s. 1.

22 – Jf. dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 51).

47. Bredden af de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er blevet registreret, udgør et afgørende element i denne afvejning<sup>23</sup>.

48. Retten identificerede således to tilfælde.

49. Det første tilfælde vedrører den situation, hvor det ældre varemærke er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en »præcis og afgrænset måde«, og som derfor udgør en mere ensartet kategori af varer eller tjenesteydelser. Retten fastslog, at det i dette tilfælde ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, og at beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for disse varer eller tjenesteydelser, omfatter hele denne kategori med henblik på indsigelsen<sup>24</sup>.

50. Jeg er enig i Rettens argumentation. Hvad angår de varer, der er omfattet af en mere eller mindre ensartet kategori af varer, vil en forbruger, der ønsker at købe en vare, der er omfattet af denne kategori, tænke på eller muligvis komme til at tænke på det ældre varemærke, og eksempelvis på den kvalitet af varen, som dette varemærke efter den pågældendes opfattelse garanterer. Under disse omstændigheder er det efter min opfattelse begrundet og tilstrækkeligt at godtgøre, at der er gjort reel brug af varemærket for en del af de varer, der er omfattet af den nævnte kategori. Dette gør det muligt at undgå den risiko for forveksling, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, men også at beskytte de kommercielle interesser hos indehaveren af det ældre varemærke. De enerettigheder, der tilkommer den nævnte indehaver, til at udvide sit sortiment af varer inden for denne samme ensartede kategori, bør nemlig ikke begrænses ved at kræve fremlæggelsen af uforholdsmæssige beviser for reel brug.

51. Det andet tilfælde vedrører den situation, hvor det ældre varemærke er blevet registreret for en bred uensartet kategori af varer eller tjenesteydelser. Retten lagde i dette tilfælde til grund, at det er muligt at identificere flere underkategorier, der *kan* betragtes selvstændigt, under forudsætning af, at disse underkategorier er sammenhængende, hvilket indebærer, at de omfatter varer eller tjenesteydelser, der »ligner« hinanden, eller som ikke »i det væsentlige adskiller sig« fra hinanden<sup>25</sup>. I denne situation var Retten af den opfattelse, at beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun medfører en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører<sup>26</sup>.

52. Jeg er også enig i denne analyse. Hvad angår de varer, der er omfattet af en uensartet kategori af varer, som ikke desto mindre henhører under den samme vareklasse, foreligger der nemlig ikke blot en mindre risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed, men også en svagere begrundelse for at beskytte de kommercielle interesser hos indehaveren af det ældre varemærke. Såfremt denne indehaver har registreret sit varemærke for et omfattende sortiment af varer, som den pågældende eventuelt vil sælge, men som vedkommende helt åbenbart endnu ikke har markedsført, forhindrer denne indehaver sine konkurrenter i at få adgang til et stort varemærked. Den løsning, som Retten nåede til, gør det derfor muligt at sikre overholdelsen af de rettigheder, der tilkommer indehaveren af det ældre varemærke, herunder navnlig retten til beskyttelse i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er af lignende art som dem, i hvilken forbindelse den pågældende har kunnet godtgøre en reel brug, og retten til at udvide sit sortiment til disse varer og tjenesteydelser, og samtidig gøre varemærket tilgængeligt for varer eller tjenesteydelser, der som følge af, at de »adskiller sig nok«<sup>27</sup>, er omfattet af en anden kategori eller underkategori af varer eller tjenesteydelser.

23 – Ibidem (præmis 44).

24 – Ibidem (præmis 45).

25 – Jeg anvender her den ordlyd, som Retten anvendte i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 46).

26 – Jf. dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (præmis 45).

27 – Ibidem (præmis 46).

53. For det andet støttede Retten med henblik på at identificere en »sammenhængende« underkategori af varer, der kan betragtes selvstændigt, sig på kriteriet om de pågældende varers eller tjenesteydelsers formål eller anvendelse, idet disse varers eller tjenesteydelsers art eller egenskaber ifølge Retten ikke er relevante for denne vurdering<sup>28</sup>.

54. Jeg kan igen kun tilslutte mig denne vurdering.

55. Dels bidrager denne vurdering efter min opfattelse til bedst muligt at beskytte de enerettigheder, der tilkommer indehaveren af det ældre varemærke. At definere en selvstændig underkategori af varer ikke blot ud fra disse varers formål, men også deres art og særlige egenskaber, ville nemlig indebære en al for streng begrænsning af det materielle anvendelsesområde, som disse rettigheder udøves inden for, og navnlig den ret, som den nævnte indehaver har til at udvikle og udvide sit sortiment af de varer, for hvilke det ældre varemærke er registreret. Selv om de kriterier, der vedrører varernes art og egenskaber, i sig selv udgør vigtige kriterier, er de mere relevante på tidspunktet for definitionen af den relevante kundekreds og vurderingen af risikoen for forveksling.

56. Dels vil jeg nævne, at Domstolen har bekræftet den tilgang, som Retten anlagde i forbindelse med vurderingen af, om den begrænsning af varerne, som en varemærkeansøger havde foreslået i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, var begrundet.

57. Domstolen fastslog nemlig i dom af 11. december 2014, KHIM mod Kessel medintim<sup>29</sup>, at kriteriet om de pågældende varers formål og anvendelse udgjorde et kriterium, der gjorde det muligt tilstrækkeligt præcist at afgrænse en underkategori af de varer, der var omfattet af ansøgningen om registrering som EU-varemærke, og som således opfyldte det krav om klarhed, der fremgår af artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009<sup>30</sup>. Som det indirekte følger af den nævnte doms præmis 39<sup>31</sup>, bekræftede Domstolen den praksis, som Retten havde udviklet i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), hvorefter den pågældende vares eller tjenesteydelsers formål udgør et afgørende kriterium for definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser, for så vidt som forbrugeren først og fremmest søger en vare eller en tjenesteydelse, som kan opfylde hans særlige behov<sup>32</sup>.

58. Der er efter min opfattelse intet til hinder for, at den analyse, som Domstolen foretog i dom af 11. december 2014, KHIM mod Kessel medintim<sup>33</sup>, med hensyn til, hvorledes en underkategori af varer skal defineres i forbindelse med anvendelsen af artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, overføres på anvendelsen af denne forordnings artikel 42, stk. 2. Uanset om definitionen af en underkategori af varer sker i forbindelse med en indsigelsessag eller en begrænsning, skal den nemlig efter min opfattelse støttes på de samme kriterier, således at den kan gøre det muligt i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling at foretage en sammenligning af de omhandlede varer, der er defineret på grundlag af de samme kriterier.

59. Henset til disse elementer er det derfor min opfattelse, at Domstolen bør bekræfte de regler og principper, som Retten udviklede i dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) og i dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), med henblik på at definere en underkategori af varer og/eller tjenesteydelser i forbindelse med anvendelsen af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

28 – Dette fremgår af den retspraksis, der følger af dommen i sagen Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR). Jf. ligeledes den appellerede doms præmis 32.

29 – C-31/14 P, ikke trykt i Sml. (EU:C:2014:2436).

30 – Jf. denne doms præmis 37.

31 – I den nævnte præmis henviste Domstolen udtrykkeligt til præmis 48-50 i dom af 8.11.2013, Kessel mod KHIM – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:586). Disse præmisser afslutter imidlertid den af Retten anlagte argumentation, der fremgår af den nævnte doms præmis 43-47.

32 – Jf. denne doms præmis 29.

33 – C-31/14 P, ikke trykt i Sml. (EU:C:2014:2436).

60. Det skal nu undersøges, om appellantens første anbringende, der består af to led, er begrundet.

***b) Om det første anbringendes første led om en urigtig anvendelse af metoden til at fastlægge en selvstændig underkategori af varer***

61. Jeg erindrer om, at appellanten med det første anbringendes første led har anført, at Retten i den appellerede doms præmis 34 begik en retlig fejl ved at vurdere, om der fandtes en selvstændig underkategori af varer udelukkende på grundlag af de varer, der fremgik af de af Taiga fremlagte beviser for brug. Retten burde efter appellantens opfattelse have undersøgt, om det ældre varemærke var registreret for en kategori af varer, der var tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kunne foretages en opdeling i flere underkategorier, der kunne betragtes selvstændigt.

62. Dette led er efter min opfattelse ikke begrundet.

63. Eftersom indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der er gjort reel brug af dette varemærke for en del af de varer, for hvilke det er blevet registreret, skal spørgsmålet om, hvorvidt disse varer er omfattet af en underkategori, der kan betragtes selvstændigt, vurderes in concreto først og fremmest i forhold til disse varer. Der er således ikke tale om på abstrakt vis at definere underkategorier af varer, men om at sammenholde de varer, for hvilke der er gjort reel brug af det ældre varemærke, med kategorien af de varer, der er omfattet af ansøgningen om registrering af dette varemærke.

64. Det kan på baggrund af ordlyden af den appellerede doms præmis 33 og 34 konstateres, at Retten anlagde denne tilgang. Det fremgår nemlig af denne doms præmis 33, at Retten undersøgte, om de genstande, der var nævnt i de af Taiga fremlagte beviser for brug, udgjorde en selvstændig underkategori »i forhold til de varer, der henhører under klasse 25 [i Nicearrangementet]«, dvs. i forhold til den mere generelle kategori af varer, der var omfattet af det ældre varemærke. Ved i den appellerede doms præmis 34 at konkludere, at disse genstande »under alle omstændigheder ikke kan anses for »i det væsentlige at adskille sig« fra hinanden i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i [dommen i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN)]«, foretog Retten derfor en korrekt sammenholdning af de genstande, for hvilke reel brug var blevet godtgjort, med de varer, der henhørte under den mere generelle kategori af beklædningsgenstande, for hvilke dette varemærke var blevet registreret.

65. Jeg foreslår derfor Domstolen at forkaste det første anbringendes første led som ugrundet.

***c) Om det første anbringendes andet led om urigtig anvendelse af de kriterier, der har til formål at fastlægge en selvstændig underkategori af varer***

66. Det første anbringendes andet led indeholder to klagepunkter.

*1) Det første klagepunkt, der vedrører kriteriet om varernes formål og anvendelse*

67. Appellanten har til støtte for det første klagepunkt foreholdt Retten, at den ikke foretog en korrekt anvendelse af kriteriet om de pågældende varers formål og anvendelse med henblik på at identificere en sammenhængende underkategori af varer, der kan betragtes selvstændigt. Appellanten har anført, at Retten i forbindelse med denne identifikation ikke tog hensyn til disse varers forskellige formål eller den mangesidede brug, som disse varer er tiltænkt, idet den brug, der bl.a. består i at »udsmykke« eller at »beskytte« menneskekroppen, efter appellantens opfattelse gensidigt udelukker hinanden.

68. Dette klagepunkt skal efter min opfattelse antages til realitetsbehandling, for så vidt som appellanten har anfægtet den måde, hvorpå Retten anvendte kriteriet om formål og anvendelse med henblik på at fastlægge en selvstændig underkategori af varer som omhandlet i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og ikke de konstateringer, som Retten foretog med hensyn til formålet med og anvendelsen af de varer, for hvilke reel brug var blevet godtgjort.

69. Den af appellanten fremsatte kritik savner efter min opfattelse imidlertid grundlag.

70. Kriteriet om varernes formål og anvendelse tilsigter ikke at give en abstrakt eller kunstig definition af de selvstændige underkategorier af varer, men skal anvendes på en sammenhængende og konkret måde.

71. Udviklingen og knowhow synes imidlertid at flerdoble de formål, som en vare er bestemt til. Vaskemidler er eksempelvis ikke længere kun bestemt til rensning af huden, men også til medicinsk eller ikke-medicinsk pleje af huden. Beklædningsgenstande opfylder på samme måde ud over deres primære funktion, nemlig at dække, skjule eller endog beskytte menneskekroppen mod vejrforhold, en fælles æstetisk funktion, idet de bidrager til forbrugerenes ydre fremtoning. Såfremt forbrugeren søger en beklædningsgenstand til at beskytte sig mod regnen, uanset om der er tale om yderbeklædning eller en hat, eller til at beskytte sig mod kulden, såsom undertøj eller endog handsker eller sokker, er det heller ikke udelukket, at den pågældende vil efterspørge den mest æstetiske beklædningsgenstand. Hvert enkelt af disse formål kan naturligvis ikke betragtes isoleret ved fastlæggelsen af, om der findes en særlig underkategori af varer. Såfremt dette var tilfældet, ville det endnu engang begrænse den ret, der tilkommer indehaveren af det ældre varemærke, til at udvide og udvikle sit sortiment af varer. Dette ville endvidere åbenbart hæmme den forskning og udvikling, som varemærkeretten netop har til formål at tilskynde til.

72. Det var efter min opfattelse derfor med føje, at Retten i den appellerede dom ikke foretog en sondring mellem de forskellige former for brug, der består i »at beskytte«, »at udsmykke«, »at skjule« eller endog »at dække« menneskekroppen, som disse beklædningsgenstande er bestemt til, idet disse forskellige former for brug, der langt fra gensidigt udelukker hinanden, supplerer hinanden, når disse varer markedsføres.

73. Jeg vil imidlertid nævne, at disse forskellige formål udgør et element, der kan tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af den relevante kundekreds, denne kundekreds' opmærksomhedsniveau og risikoen for forveksling.

74. Henset til disse elementer foreslår jeg derfor Domstolen at forkaste dette første klagepunkt i det første anbringendes andet led som ugrundet.

## *2) Det andet klagepunkt, der vedrører kriteriet om de omhandlede varers art og egenskaber*

75. Appellanten har med det andet klagepunkt foreholdt Retten, at den ikke tog behørigt hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer var rettet til en anden kundekreds, og at de endvidere blev solgt i butikker, der også var forskellige, således at disse varer adskiller sig fra de beklædningsgenstande, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

76. Dette klagepunkt skal uden videre forkastes som ugrundet.

77. Det fremgår nemlig af den retspraksis, som jeg har undersøgt ovenfor, at andre kriterier end de pågældende varers formål og anvendelse, såsom den relevante kundekreds, som disse varer er rettet mod, eller endog deres distributionskæde, nemlig ikke som hovedregel er relevante for at kunne fastlægge en underkategori af varer, der kan betragtes selvstændigt. Under disse omstændigheder kan Retten ikke på nogen måde foreholdes, at den begik en retlig fejl ved ikke at tage hensyn til disse kriterier i forbindelse med sin vurdering.

78. På baggrund af samtlige disse betragtninger foreslår jeg derfor Domstolen at forkaste det første appelanbringende som ugrundet.

## **B. Om den målrettede undersøgelse af det andet anbringende**

79. I overensstemmelse med Domstolens anmodning vil dette forslag til afgørelse være begrænset til en analyse af dette andet anbringendes andet led og navnlig det tredje klagepunkt i dette led.

80. For bedre at forstå den sammenhæng, som dette klagepunkt indgår i, skal det præciseres, at appellanten med det andet anbringende har anført, at Retten med urette konkluderede, at der forelå risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Dette anbringendes første led vedrører en urigtig vurdering af, om de omhandlede varer er af samme eller lignende art. Det nævnte anbringendes andet led indeholder tre klagepunkter, der vedrører vurderingen af henholdsvis de omtvistede tegns visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed. Endelig vedrører det andet anbringendes tredje led den samlede vurdering af risikoen for forveksling, som Retten foretog.

81. Hvad navnlig angår det tredje klagepunkt i det andet anbringendes andet led vedrører dette klagepunkt den omstændighed, at Retten foretog en urigtig vurdering af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed. Appellanten har i det væsentlige anfægtet Rettens vurdering, der førte til, at den fastslog, at de begrebsmæssige forskelle mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke ikke var blevet godtgjort i forhold til Unionens område *som helhed*, hvilket indebærer, at disse forskelle ikke var i stand til at udligne de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn.

82. Appellanten har til støtte for dette klagepunkt anført to argumenter.

83. Hvad angår det første argument har appellanten anfægtet den vurdering, som Retten foretog i den appellerede doms præmis 71, og som førte til, at den fastslog, at appellanten ikke havde godtgjort, at ordet »taïga« havde en særlig betydning for gennemsnitsforbrugere i den sydlige del af det europæiske kontinent og for engelsksprogede forbrugere.

84. Denne vurdering er efter appellansens opfattelse ikke korrekt. Appellanten havde nemlig i punkt 18 i den stævning, som denne indgav til Retten, uddybet dette argument og godtgjort, uden at dette blev bestridt, at dette ord indgår i sædvanlig sprogbrug på fransk og anvendes i den almindelige undervisning på tværs af Europa, når der henses til størrelsen af det område, som dette begreb vedrører.

85. Dette argument skal efter min opfattelse klart afvises.

86. Det skal nævnes, at Retten i den appellerede doms præmis 71 konstaterede, at »sagen ikke indehold[t] oplysninger, der g[jorde] det muligt at fastslå, at ordet »taïga« ha[vde] en præcis og umiddelbar betydning for de gennemsnitsforbrugere, der bef[andt] sig i andre dele af Unionen end den nordlige og den østlige del af det europæiske kontinent, og som udg[jorde] en væsentlig del af Unionens forbrugere«, og at det forholdt sig således »navnlig for så vidt ang[ik] gennemsnitsforbrugerne i den sydlige del af det europæiske kontinent og de engelsksprogede forbrugere«.

87. Det fremgår imidlertid af fast retspraksis, at det alene er Retten, der har kompetence til at bedømme værdien af de beviser, der er fremlagt for den. Bedømmelsen af disse elementer udgør således ikke, medmindre beviserne er gengivet forkert, et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag<sup>34</sup>.

88. Jeg konstaterer, at appellanten inden for rammerne af appellen hverken har godtgjort eller hævdet, at den vurdering, der fremgår af den appellerede doms præmis 71, er baseret på en urigtig gengivelse af beviserne. Jeg vil i øvrigt subsidiært nævne, at appellanten i modsætning til, hvad denne har hævdet, ikke har uddybet de argumenter, der er anført i stævningens punkt 18.

89. Det er efter min opfattelse derfor åbenbart, at dette første argument skal afvises.

90. Hvad derefter angår det andet argument har appellanten foreholdt Retten, at den tilsidesatte sin egen praksis vedrørende vurderingen af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed.

91. Appellanten er nemlig af den opfattelse, at den analyse, der fremgår af den appellerede doms præmis 67, og som førte til, at Retten fastslog, at appellanten ikke havde godtgjort, at ordet »taiga« havde en klar og bestemt betydning set fra synsvinklen hos den relevante kundekreds, der bestod af Unionens forbrugere *som helhed*, ikke finder støtte i den retspraksis, som Retten udtrykkeligt henviste til, nemlig dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>35</sup>. Appellanten har i øvrigt anført, at det i overensstemmelse med dom af 11. december 2013, Eckes-Granini mod KHIM – Panini (PANINI)<sup>36</sup>, er tilstrækkeligt, at et ord kun forstås i en del af Unionen, for at det kan fastslås, at der findes begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn.

92. Efter at have undersøgt denne retspraksis er det min opfattelse, at ingen af disse to kritikpunkter er begrundede.

93. Hvad angår det første kritikpunkt, der vedrører en urigtig henvisning til dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>37</sup>, er det nyttigt at erindre om, at Retten i den appellerede doms præmis 54 fastslog, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn i vidt omfang *kan* udligne de visuelle og fonetiske ligheder, når et af de omhandlede varemærker set fra den »relevante kundekreds'« synsvinkel har en *klar og bestemt* betydning, således at denne kundekreds *umiddelbart* kan forstå det.

94. Jeg vil i denne forbindelse indledningsvis nævne, at Retten, henset til den formulering, som Retten anvendte i den nævnte dom, med føje i den appellerede dom kunne fastslå, at ordet »taiga« ikke *klart* og *umiddelbart* ville få alle de forbrugere, der befinder sig på de 28 EU-medlemsstaters område, til at tænke på deres geografiundervisning, således at de med lethed ville forbinde dette ord med boreale skovområder.

34 – Jf. dom af 5.9.2019, Den Europæiske Union mod Guardian Europe og Guardian Europe mod Den Europæiske Union (C-447/17 P og C-479/17 P, EU:C:2019:672, præmis 137 og den deri nævnte retspraksis), og af 13.11.2019, Outsource Professional Services mod EUIPO (C-528/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:961, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

35 – T-292/01 (EU:T:2003:264).

36 – T-487/12, ikke trykt i Sml. (EU:T:2013:637).

37 – T-292/01 (EU:T:2003:264).

95. Når det er sagt, kan jeg rent faktisk konstatere, at Retten i dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>38</sup>, henviste til den »relevante kundekreds« uden nogen anden bemærkning eller præcisering, mens Retten i den appellerede doms præmis 67 præciserede, at der var tale om den relevante kundekreds, »der består af Unionens forbrugere som helhed«. Appellanten har i det foreliggende tilfælde anfægtet præciseringen »som helhed«.

96. Det er imidlertid ikke min opfattelse, at Retten ved at tilføje denne præcisering tilsidesatte sin praksis eller begik en retlig fejl.

97. Som det fremgår af den appellerede doms præmis 67, har præciseringen »som helhed« til formål at godtgøre, at der skal tages hensyn til opfattelsen hos forbrugerne *i samtlige de stater, der udgør Unionen*. Denne præcisering gjorde det således muligt for Retten at forkaste det af appellanten fremførte argument, der vedrørte opfattelsen hos forbrugere, der befinder sig i »mange af [Unionens] lande«.

98. Retten anvendte således sin praksis, hvoraf fremgår, at »[n]år det ældre varemærke er beskyttet i hele Den Europæiske Union, er det opfattelsen af de omtvistede varemærker hos forbrugeren af de omhandlede varer *på dette område*, der skal tages i betragtning«<sup>39</sup>. I modsætning til den sag, der gav anledning til dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>40</sup>, hvori den relevante kundekreds bestod af de tyske forbrugere<sup>41</sup>, består den relevante kundekreds i hovedsagen imidlertid af forbrugerne i Unionen, således som det fremgår af den appellerede doms præmis 38 og 39.

99. Endelig vil jeg nævne, at udtrykket »jf. i denne retning« er anført før henvisningen til dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>42</sup>. Udtrykket »i denne retning« viser, at Retten ønskede at henvise til det princip, der er udviklet i den pågældende dom, og at den samtidig foretog en specifik anvendelse af dette princip i det konkrete tilfælde. Med dette udtryk var det derfor ikke nødvendigt, at Retten ordret gengav det princip, der er udviklet i den nævnte dom, og gjorde det tværtimod muligt for den i den appellerede doms præmis 67 at tage hensyn til de særlige omstændigheder i sagen.

100. Under disse omstændigheder kan Retten efter min opfattelse ikke foreholdes, at den begik en fejl ved at henvise til præmis 54 i dom af 14. oktober 2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)<sup>43</sup>.

101. Hvad angår det andet kritikpunkt om, at Retten så bort fra dom af 11. december 2013, Eckes-Granini mod KHIM – Panini (PANINI)<sup>44</sup>, er dette kritikpunkt efter min opfattelse heller ikke begrundet.

102. Denne dom gør det nemlig i modsætning til, hvad appellanten har hævdet, ikke muligt at udlede, at det er tilstrækkeligt, at et ord forstås i en del af Unionen, for at konkludere, at der findes begrebsmæssige forskelle, der kan udligne de visuelle og fonetiske ligheder, der eksisterer mellem de omtvistede tegn.

38 – Ibidem.

39 – Dom af 13.6.2013, Hostel drap mod KHIM – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:314, præmis 22) (min fremhævelse).

40 – T-292/01 (EU:T:2003:264).

41 – Denne doms præmis 43.

42 – T-292/01 (EU:T:2003:264).

43 – Ibidem.

44 – T-487/12, ikke trykt i Sml. (EU:T:2013:637).

103. Det er nyttigt indledningsvis at erindre om omstændighederne i den sag, der gav anledning til den nævnte dom.

104. Retten skulle i denne sag undersøge, om der for den relevante kundekreds, der bestod af forbrugerne i Unionen, var en klar begrebsmæssig forskel mellem bestanddelen »panini«, der var genstand for det ansøgte varemærke, og bestanddelen »granini«, der var genstand for det ældre varemærke.

105. Efter først at have konstateret, at bestanddelen »granini« ikke havde nogen betydning, undersøgte Retten, i hvilket omfang den relevante kundekreds forbandt bestanddelen »panini« med et bestemt begreb. Retten identificerede i denne forbindelse, for det første, den italiensksprogede kundekreds, som den fandt fuldt ud var i stand til at forbinde bestanddelen »panini« med små brød eller sandwicher tilberedt på disse små brød, og for hvilken der bestod en klar begrebsmæssig forskel mellem de omtvistede tegn, for det andet den ikke-italiensksprogede kundekreds, såsom den spansksprogede eller den fransksprogede kundekreds, der også var i stand til at forbinde bestanddelen »panini« med et bestemt begreb, og endelig, for det tredje, den kundekreds, for hvilken bestanddelen »panini« til gengæld ikke havde nogen betydning<sup>45</sup>.

106. Retten bekræftede efter denne analyse appelkammerets vurdering, idet det havde fundet, at de omtvistede tegn i visse medlemsstater som Italien og Spanien var forskellige på det begrebsmæssige plan, mens det i andre medlemsstater, hvor bestanddelen »panini« ikke havde nogen betydning, ikke var muligt at foretage en begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn<sup>46</sup>.

107. I modsætning til, hvad appellanten har hævdet, fandt Retten i dom af 11. december 2013, ECKES-GRANINI mod KHIM – PANINI (PANINI)<sup>47</sup>, derfor ikke, at det var tilstrækkeligt, at kun en del af den relevante kundekreds forbinder det omhandlede ord med et bestemt begreb, for at kunne konkludere, at der findes begrebsmæssige forskelle, der kan udligne de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn.

108. Under disse omstændigheder kan Retten ikke foreholdes, at den i den appellerede dom tilsidesatte de regler, der blev anvendt i dom af 11. december 2013, ECKES-GRANINI mod KHIM – PANINI (PANINI)<sup>48</sup>.

109. Jeg præciserer, at Retten i den appellerede dom reelt fulgte en analysemetode, der svarer til den, som den anvendte i dom af 11. december 2013, ECKES-GRANINI mod KHIM – PANINI (PANINI)<sup>49</sup>, idet den undersøgte, i hvilket omfang den relevante kundekreds, der som nævnt bestod af forbrugerne i Unionen, var i stand til at forbinde ordet »taïga« med et bestemt begreb. Retten identificerede bl.a. følgende:

- de forbrugere i den nordlige og østlige del af det europæiske kontinent, der *med stor sandsynlighed* var i stand til at forbinde ordet »taïga« med boreale skovområder, og for hvilke der derfor bestod en begrebsmæssig forskel mellem de omtvistede tegn<sup>50</sup>

45 – Jf. dom af 11.12.2013, ECKES-GRANINI mod KHIM – PANINI (PANINI) (T-487/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:637, præmis 56).

46 – Ibidem (præmis 58).

47 – T-487/12, ikke trykt i Sml. (EU:T:2013:637).

48 – Ibidem.

49 – Ibidem.

50 – Jf. den appellerede doms præmis 70.

- »gennemsnitsforbrugerne« i andre dele af Unionen end den nordlige og østlige del af det europæiske kontinent, navnlig forbrugerne i det sydlige Europa og de engelsksprogede forbrugere, der udgjorde en væsentlig del af den relevante kundekreds, og *for hvilke det ikke var blevet godtgjort*, at der bestod en klar begrebsmæssig forskel mellem de omtvistede tegn<sup>51</sup>.

110. Eftersom betydningen af et ord i henhold til den nævnte retspraksis skal vurderes på grundlag af den forståelse, som den relevante kundekreds som helhed har heraf, og ikke skal begrænses til kun at omfatte opfattelsen hos de forbrugere, der kun udgør en del af det relevante område, forkastede Retten derfor i den appellerede doms præmis 73 appellants argument om, at betydningen af ordet »taïga« kunne udligne de visuelle og fonetiske ligheder, der bestod mellem de omtvistede tegn. Det kan ikke foreholdes Retten, at den derved begik en retlig fejl.

111. På baggrund af samtlige disse betragtninger foreslår jeg derfor Domstolen at forkaste det tredje klagepunkt i det andet anbringendes andet led, idet det delvis åbenbart skal afvises, delvis er ugrundet.

## VII. Forslag til afgørelse

112. På baggrund af de ovenfor anførte betragtninger foreslår jeg uden at tage stilling til formaliteten eller til, om de andre appelanbringender, som ACTC GmbH har fremsat, er begrundede, og uden at foregribe afgørelsen om sagsomkostningerne, Domstolen at forkaste det første appelanbringende som ugrundet og at forkaste det tredje klagepunkt i det andet anbringendes andet led i denne appel, idet det delvis åbenbart skal afvises, delvis er ugrundet.

51 – Jf. den appellerede doms præmis 71.