



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

10. december 2015 *

»Appel — EF-varemærker — ansøgning om ordmærket The English Cut — indsigelse fra indehaveren af de nationale ord- og figurmærker og EF-ord- og -figurmærker, som indeholder ordbestanddelene »El Corte Inglés« — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 5 — risiko for, at den berørte kundekreds skaber en forbindelse med et velkendt varemærke — den grad af lighed, der kræves«

I sag C-603/14 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 29. december 2014,

El Corte Inglés SA, Madrid (Spanien), ved abogado J. Rivas Zurdo,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling)

sammensat af dommerne J. Malenovský (refererende dommer), som fungerende afdelingsformand, M. Safjan og K. Jürimäe,

generaladvokat: N. Wahl

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

* Processprog: spansk.

Dom

- 1 El Corte Inglés SA (herefter »El Corte Inglés«) har ved appellen nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 15. oktober 2014, El Corte Inglés mod KHIM – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) for den af appellanten nedlagte påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. september 2012 af Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1673/2011-1, herefter »den omtvistede afgørelse«) vedrørende en indsigelsessag mellem dette selskab og The English Cut SL (herefter »The English Cut«).

Retsforskrifter

- 2 Artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) 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.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

- a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:

- i) EF-varemærker

- ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret

[...]

[...]

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

Sagens baggrund og den omtvistede afgørelse

- 3 Den 9. februar 2010 indgav The English Cut en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordtegnet »The English Cut« som EF-varemærke.
- 4 De varer, som varemærkesøgningen vedrørte, henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:

»beklædningsgenstande, dog ikke spadseredragter, bukser og jakker; fodtøj og hovedbeklædning«.
- 5 EF-varemærkesøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2010/122 af 6. juli 2010.
- 6 Den 4. oktober 2010 rejste El Corte Inglés indsigelse mod registreringen af det nævnte varemærke for de varer, der er nævnt i nærværende doms præmis 4.
- 7 Indsigelsen var bl.a. støttet på følgende ældre varemærker:
 - det spanske ordmærke El Corte Inglés, registreret under nr. 166450, for »fodtøj«, der henhører under klasse 25 i Nicearrangementet, og
 - de EF-figurmærker, der er registreret under nr. 5428255 og nr. 5428339, bl.a. for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, der henhører under klasse 25 i Nicearrangementet, samt for følgende tjenesteydelser: »annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«, der henhører under klasse 35 i Nicearrangementet. Disse varemærker vedrørte de nedenfor gengivne figurtegn:



- 8 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

- 9 Den 12. juli 2011 forkastede indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen.
- 10 Den 16. august 2011 klagede El Corte Inglés over denne afgørelse. Ved den omtvistede afgørelse afslog Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret denne klage.
- 11 For så vidt som indsigelsen var støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, fastslog appelkammeret for det første for så vidt angik tilstedeværelsen af en lighed som omhandlet i denne bestemmelse mellem de omtvistede tegn, at disse ikke lignede hinanden på det visuelle eller fonetiske plan. På det begrebsmæssige plan fandt appelkammeret således, at ordtegnet »The English Cut« overordnet set vil blive opfattet som et fantasiord af den spanske kundekreds, som ikke har en høj grad af kendskab til det engelske sprog. Appellkammeret medgav dog, at selv om de spanske gennemsnitsforbrugere havde et ringe kendskab til det engelske sprog, ville det engelske ord »English« af størstedelen af disse forbrugere blive forstået som udtryk for et begreb, der ligner det begreb, som det spanske ord »Inglés« udtrykker.
- 12 Appellkammeret fandt følgelig, at der var en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn, der var knyttet til en af deres ordbestanddele, og dette selv om de overordnet set ikke lignede hinanden.
- 13 Idet appelkammeret herefter foretog en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, fandt det, at ordene »El Corte« og »Cut« udgjorde de dominerende bestanddele i de omtvistede tegn, og at den relevante kundekreds ikke ville være i stand til at konstatere noget »begrebsmæssigt sammenfald« mellem disse bestanddele. På baggrund heraf konkluderede appelkammeret, at disse tegn ganske vist havde en begrebsmæssig lighed, som det i den omtvistede afgørelses punkt 43 udtrykkeligt definerede som »minimal«, men at de ikke desto mindre samlet set var forskellige, hvorfor indsigelsen skulle forkastes, for så vidt som den var støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 14 For så vidt som indsigelsen var støttet på artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, fandt appelkammeret for det andet, at El Corte Inglés, til trods for at de ældre varemærker er meget velkendte inden for sektoren for store detailhandlere, ikke havde fremlagt tilstrækkelige beviser for den reelle eller potentielle eksistens af skaden eller for den utilbørlige udnyttelse af disse varemærkers renommé. Appellkammeret forkastede derfor den af El Corte Inglés rejste indsigelse på grundlag af denne bestemmelse.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 15 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 22. november 2012 anlagde El Corte Inglés sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.
- 16 Til støtte for søgsmålet gjorde El Corte Inglés to anbringender gældende, idet det første vedrørte en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og det andet vedrørte en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 5.
- 17 Ved den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det hele.
- 18 For så vidt angår det første anbringende fandt Retten for det første, at for så vidt som appelkammerets konstateringer vedrørende definitionen af den relevante kundekreds og sammenligningen af de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke var blevet bestridt af parterne, og de ikke var behæftet med fejl, skulle de godkendes.
- 19 Hvad dernæst angik de omtvistede tegns lighed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bemærkede Retten for det første, at disse indeholdt ord, som var sammensat af et forskelligt antal bogstaver, og at der var tale om ord fra forskellige sprog, og for det andet, at de blev udtalt forskelligt og havde forskellige antal stavelser. Retten udledte heraf, at det var med rette, at

appellkammeret havde fastslået, at de nævnte tegn hverken visuelt eller fonetisk lignede hinanden. Hvad derimod angik det begrebsmæssige plan bemærkede Retten, at de omtvistede tegn ordret havde den samme betydning, nemlig »det engelske snit«. Retten fandt imidlertid, at de spanske forbrugere først ville kunne forstå, at der var tale om samme betydning, efter at have oversat ordtegnet »The English Cut« til deres eget sprog, hvilket udelukkede, at de skabte en umiddelbar begrebsmæssig forbindelse mellem de omtvistede tegn. Retten kvalificerede derfor i den appellerede doms præmis 29 graden af begrebsmæssig lighed mellem disse to tegn som »svag«.

- 20 Endelig fastslog Retten ved afslutningen af sin analyse i den appellerede doms præmis 33, at der var en svag begrebsmæssig lighed, men ingen visuel eller fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn. Retten fandt derfor, at appellkammeret med rette havde konkluderet, at tegnene samlet set var forskellige. Eftersom Retten fandt, at en af de kumulative betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke var opfyldt, fastslog den, at der ikke var anledning til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Den forkastede følgelig det første anbringende som ugrundet.
- 21 Hvad angik det andet anbringende forkastede Retten det som ugrundet med den begrundelse, at selv om de ældre varemærker var meget velkendte, viste den sammenligning af de omtvistede tegn, som var blevet foretaget inden for rammerne af det første anbringende, at tegnene ikke lignede hinanden, således at betingelsen om, at de skal være identiske eller ligne hinanden, som skal være opfyldt, for at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 kan finde anvendelse, ikke var opfyldt i den foreliggende sag.

Parternes påstande for Domstolen

- 22 El Corte Inglés har nedlagt følgende påstande:
- Den appellerede dom ophæves i sin helhed.
 - Modparten eller modparterne i appelsagen tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 23 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Det fastslås, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.
 - El Corte Inglés tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Om appellen

- 24 El Corte Inglés har til støtte for sin appel fremsat tre anbringender om henholdsvis for det første en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder fra Rettens side, for det andet en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og for det tredje en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 5.

Det første anbringende om en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder fra Rettens side

- 25 El Corte Inglés har gjort gældende, at eftersom det i den omtvistede afgørelse anføres, at der er begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn, kunne Retten ikke uden at gengive de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag urigtigt mindske betydningen af denne lighed ved i den appellerede doms præmis 29, 30 og 33 at kvalificere ligheden som »svag« eller »minimal«.

- 26 Hertil bemærkes, at en sådan hævde hviler på en fejlagtig fortolkning af den omtvistede afgørelse. Selv om appelkammeret flere steder i denne afgørelse har henvist til en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn uden at karakterisere, hvad ligheden bestod i, har det nemlig derimod i denne afgørelses punkt 43 udtrykkeligt kvalificeret ligheden som »minimal«. Det følger heraf, at Retten – idet den i den appellerede doms præmis 30 bemærkede, at appelkammeret havde anerkendt tilstedeværelsen af en »minimal« begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn, og idet den i denne doms præmis 29 og 33 besluttede, at ligheden skulle kvalificeres som »svag« – ikke har gengivet de faktiske omstændigheder urigtigt i den foreliggende sag, og at den dermed ikke har mindsket betydningen af den i den omtvistede afgørelse konstaterede lighed.
- 27 Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt en begrebsmæssig lighed er let, svag eller minimal, henhører under en bedømmelse af sagens faktiske omstændigheder. Retten er imidlertid ikke bundet af en sådan bedømmelse foretaget af appelkammeret, når denne indgår i begrundelsen for den afgørelse, hvis lovlighed anfægtes ved Retten (jf. i denne retning dom *Les Éditions Albert René mod KHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, præmis 47 og 48).
- 28 Under disse omstændigheder må det første anbringende forkastes som ugrundet.

Det andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

- 29 El Corte Inglés har gjort gældende, at Retten, idet den i den appellerede doms præmis 26-33 udelukkede, at der forelå nogen som helst visuel og fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, og idet den kun anerkendte, at der var en svag begrebsmæssig lighed mellem disse, har tilsidesat bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
- 30 En sådan argumentation har imidlertid til formål at rejse tvivl om Rettens bedømmelse af de faktiske omstændigheder.
- 31 Det fremgår af artikel 256, stk. 1, TEUF og af artikel 58, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, at en appel er begrænset til retsspørgsmål. Eftersom bedømmelsen af de faktiske omstændigheder og beviser ikke er et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appel, er det derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme disse faktiske omstændigheder og beviser (jf. i denne retning bl.a. dom *Les Éditions Albert René mod KHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, præmis 68, og kendelse *Repsol YPF mod KHIM*, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, præmis 54).
- 32 Det andet anbringende skal følgelig afvises.

Det tredje anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009

Parternes argumenter

- 33 El Corte Inglés har gjort gældende, at det følger af Domstolens praksis, at den grad af lighed mellem de omtvistede tegn, der kræves for at bringe artikel 8, stk. 1, litra b), henholdsvis stk. 5, i forordning nr. 207/2009 i anvendelse, er forskellig. Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, og særligt af præmis 72-78 i dom *Intra-Press mod Golden Balls* (C-581/13 P og C-582/13 P, EU:C:2014:2387), at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, i modsætning til artikel 8, stk. 1, litra b), kun kræver en svag grad af lighed mellem de omtvistede tegn. Eftersom Retten i det foreliggende tilfælde har anerkendt, at der foreligger en begrebsmæssig lighed, der ganske vist er svag, mellem disse tegn, var det med urette, at denne retsinstans ikke undersøgte, om denne svage grad af begrebsmæssig lighed

på grund af tilstedeværelsen af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at de ældre varemærker er velrenommerede eller velkendte, alligevel ikke var tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem de nævnte tegn.

- 34 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at dom Intra-Press mod Golden Balls (C-581/13 P og C-582/13 P, EU:C:2014:2387), som El Corte Inglés har henvist til for at uddybe sine argumenter, skal ses i lyset af domme Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488) og Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177). I disse to sidstnævnte domme fastslog Domstolen nemlig, at det var med rette, at Retten havde fastslået, at det var åbenbart, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvis bestemmelser var identiske med bestemmelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ikke fandt anvendelse, selv om den havde anført tilstedeværelsen af et fælles ord eller en fælles figurativ bestanddel i forbindelse med undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af den daværende beskyttelse, der var fastsat i denne sidstnævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
- 35 Ifølge Harmoniseringskontoret kan disse forskellige løsninger forklares med den omstændighed, at Retten i de sager, som gav anledning til domme Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488) og Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177), i modsætning til den situation, der gjorde sig gældende i dom Intra-Press mod Golden Balls (C-581/13 P og C-582/13 P, EU:C:2014:2387), allerede på tidspunktet for den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn havde taget hensyn til faktorer, såsom de særprægede og dominerende bestanddele i hvert af disse tegn, som i andre situationer kun undersøges i forbindelse med en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Harmoniseringskontoret har heraf udledt, at når Retten tager hensyn til særprægede og dominerende bestanddele i hvert af de omtvistede tegn allerede på tidspunktet for sammenligningen af disse – hvilket er tilfældet i den foreliggende sag – men efter denne undersøgelse konkluderer, at der, til trods for at der foreligger en let grad af begrebsmæssig lighed, ikke foreligger en risiko for forveksling, har denne retsinstans ret til deraf at udlede, at anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 nødvendigvis er udelukket.
- 36 Harmoniseringskontoret har subsidiært gjort gældende, at selv om Retten formelt set ikke udtrykkeligt i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 undersøgte, om den lette begrebsmæssige lighed, der blev konstateret i forbindelse med undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), var tilstrækkelig til, at kundekredsen kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede tegn, skal det ikke desto mindre udledes af visse af Rettens betragtninger i forbindelse med denne sidstnævnte undersøgelse, at anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 heller ikke finder anvendelse, fordi forbrugerne i givet fald først efter at have oversat tegnet »The English Cut« til deres modermål kan opfatte, at de omtvistede tegn har den samme betydning, således at disse ikke ville skabe en umiddelbar begrebsmæssig forbindelse mellem disse tegn.

Domstolens bemærkninger

- 37 Det skal indledningsvis bemærkes, at bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er en ordret gengivelse af bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1). Følgelig skal Domstolens praksis vedrørende artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 40/94 anses for at være relevant for fortolkningen af artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 38 Det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, at anvendelsen af denne bestemmelse er undergivet tre betingelser, nemlig for det første at de omtvistede tegn skal være identiske eller ligne hinanden, for det andet at det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, skal være velkendt, og for det tredje at der skal foreligge en risiko for, at den, der uden rimelig grund gør brug af det tegn, der er ansøgt registreret som EF-varemærke, utilbørligt udnytter det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. Det følger

desuden af denne ordlyd, at disse tre ovenfor nævnte betingelser skal anses for at være kumulative. Endelig skal det bemærkes, at betingelsen om, at de omtvistede tegn skal være identiske eller ligne hinanden, findes i såvel artikel 8, stk. 1, litra b), som i stk. 5.

- 39 Da det hverken fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 207/2009 eller af Domstolens praksis, at begrebet lighed har en forskellig betydning i hvert af disse stykker, følger det bl.a. heraf, at når Retten i forbindelse med undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), konkluderer, at der ikke foreligger en lighed mellem de omtvistede tegn, finder artikel 8, stk. 5, nødvendigvis heller ikke anvendelse i den foreliggende sag. Når Retten omvendt i forbindelse med denne undersøgelse fastslår, at der foreligger en vis lighed mellem de omtvistede tegn, gælder en sådan konstatering også for anvendelsen af både den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5.
- 40 I den situation, hvor den omhandlede grad af lighed ikke viser sig at være tilstrækkelig til at bevirke, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse, kan det ikke desto mindre ikke udledes deraf, at anvendelsen af artikel 8, stk. 5, nødvendigvis er udelukket.
- 41 De grader af lighed mellem de omtvistede tegn, der kræves i de to stykker i denne bestemmelse, er nemlig forskellige. Mens det for at bringe artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 i anvendelse forudsættes, at der konstateres en grad af lighed mellem disse tegn, som i den berørte kundekreds' bevidsthed kan skabe en risiko for forveksling mellem dem, er tilstedeværelsen af en sådan risiko derimod ikke en betingelse for, at artikel 8, stk. 5, kan finde anvendelse.
- 42 Eftersom artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 begrænser sig til at kræve, at den foreliggende lighed kan foranledige den berørte kundekreds ikke til at forveksle de omtvistede tegn, men til at forbinde dem med hinanden, dvs. til at skabe en sammenhæng mellem dem, skal det deraf konkluderes, at den beskyttelse, som denne bestemmelse yder velkendte varemærker, kan finde anvendelse, selv om de omtvistede tegn ligner hinanden i mindre grad (jf. analogt dom Adidas-Salomon og Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, præmis 27, 29 og 31, og Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 57, 58 og 66).
- 43 Heraf følger, at hvis undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 har vist, at der er en vis lighed mellem de omtvistede tegn, påhviler det Retten med henblik på denne gang at afgøre, om betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, er opfyldt, at undersøge, om den berørte kundekreds på grund af tilstedeværelsen af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, kan skabe en sammenhæng mellem disse tegn (jf. i denne retning dom Intra-Press mod Golden Balls, C-581/13 P og C-582/13 P, EU:C:2014:2387, præmis 73).
- 44 Det er på baggrund af de ovenstående betragtninger, at det skal undersøges, om Retten i det foreliggende tilfælde, således som El Corte Inglés har gjort gældende, har tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 45 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Retten ved undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), i den appellerede doms præmis 29 konstaterede, at der forelå en svag begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn. I denne doms præmis 33 konstaterede Retten imidlertid for så vidt angår den manglende visuelle og fonetiske lighed, at det var med rette, at det i den omtvistede afgørelse blev konstateret, at disse tegn samlet set var forskellige. Retten fastslog derfor, at eftersom en af de kumulative betingelser for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke var opfyldt, var der ikke anledning til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.

- 46 Hvad angår bedømmelsen af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 anførte Retten ikke desto mindre i den appellerede doms præmis 39, at det fremgik af den sammenligning af de omtvistede tegn, som var blevet foretaget inden for rammerne af artikel 8, stk. 1, litra b), at disse ikke lignede hinanden, og følgelig at betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, ikke var opfyldt.
- 47 Retten begik en fejl, da den fastslog dette. Den kunne nemlig ikke se bort fra sin egen konklusion i den appellerede doms præmis 29, hvorefter der var en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn.
- 48 Under disse omstændigheder burde Retten havde undersøgt, om denne – om end svage – grad af lighed ikke på grund af tilstedeværelsen af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, var tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds ville skabe en sammenhæng mellem disse tegn som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 49 Denne konklusion drages ikke i tvivl af Domstolens praksis i de af Harmoniseringskontoret påberåbte domme Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488) og Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177), eftersom disse domme vedrører andre situationer. Selv om der i disse sager var tale om, at de omtvistede tegn havde et ord eller en bestanddel til fælles, havde Retten i modsætning til i den appellerede dom formelt fastslået, at de omtvistede tegn ikke lignede hinanden.
- 50 Endelig bemærkes, at selv hvis det, således som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, blev antaget, at det af den appellerede dom kunne udledes, at Retten – efter at have undersøgt, om der forelå en eventuel sammenhæng mellem de omtvistede tegn – var nået til den konklusion, at betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 ikke var opfyldt i den foreliggende sag, fordi det fremgik af den undersøgelse, som den havde foretaget af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), at de berørte forbrugere ikke ville skabe en umiddelbar begrebsmæssig forbindelse mellem de omtvistede tegn, må det konstateres, at en sådan begrundelse ville være behæftet med en retlig fejl. De krænkelser, der er omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 5, kræver nemlig ikke, at den forbindelse, som forbrugerne kan skabe mellem de omtvistede tegn, er umiddelbar.
- 51 Under disse omstændigheder skal det tredje appelanbringende tages til følge.
- 52 Det følger heraf, at den appellerede dom bør ophæves, for så vidt som det deri blev fastslået, at det fulgte af det forhold, at de omtvistede tegn ikke havde en tilstrækkelig grad af lighed til at bevirke, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse, at betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, følgelig heller ikke var opfyldt i den foreliggende sag. I øvrigt bør appellen forkastes.

Søgsmålet for Retten

- 53 Ifølge artikel 61, stk. 1, i statuten for Domstolen kan Domstolen, når den ophæver den af Retten truffne afgørelse, enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.
- 54 I den foreliggende sag er betingelserne for, at Domstolen selv kan træffe endelig afgørelse, ikke opfyldt. Som det fremgår af nærværende doms præmis 48, tilkommer det nemlig faktisk Retten at undersøge, om den – om end svage – grad af lighed mellem de omtvistede tegn, som er konstateret i den appellerede doms præmis 29 i forbindelse med undersøgelsen af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, på grund af tilstedeværelsen af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, ikke var tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds vil skabe en sammenhæng mellem disse tegn som omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 5.

55 Følgelig bør sagen hjemvises til Retten, og afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Niende Afdeling):

- 1) **Den Europæiske Unions Rets dom af 15. oktober 2014, El Corte Inglés mod KHIM – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), ophæves, for så vidt som det deri blev fastslået, at det følger af det forhold, at de omtvistede tegn ikke har en tilstrækkelig grad af lighed til at bevirke, at artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker finder anvendelse, at betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, følgelig heller ikke var opfyldt i den foreliggende sag.**
- 2) **I øvrigt forkastes appellen.**
- 3) **Sagen hjemvises til Retten.**
- 4) **Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.**

Underskrifter