

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

2. september 2010\*

I sag C-254/09 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Domstolen, iværksat den 9. juli 2009,

**Calvin Klein Trademark Trust**, Wilmington (Amerikas Forenede Stater), ved  
abogado T. Andrade Boué,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)**  
ved O. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

\* Processprog: spansk.

**Zafra Marroquinos SL**, Caravaca de la Cruz (Spanien), ved abogado J.E. Martín Álvarez,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (refererende dommer) og M. Berger,

generaladvokat: J. Mazák  
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

I - 7992

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

afsagt følgende

## Dom

- 1 Calvin Klein Trademark Trust (herefter »Calvin Klein«) har i appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 7. maj 2009, Klein Trademark Trust mod KHIM — Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (sag T-185/07, Sml. II, s. 1323, herefter »den appellerede dom«), hvorved Calvin Klein ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der var blevet truffet af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 29. marts 2007 (sag R 314/2006-2, herefter »den omtvistede afgørelse«). Ved denne afgørelse havde Andet Appellkammer stadfæstet den afgørelse, som var blevet truffet af Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret den 22. december 2005 om afslag på Calvin Kleins indsigelse mod den ansøgning, som var blevet indgivet af Zafra Marroquinos SL (herefter »Zafra Marroquinos«) om registrering af ordmærket CK CREACIONES KENNYA som EF-varemærke.

## Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder forbliver tvisten i hovedsagen dog reguleret af forordning nr. 40/94.
  
- 3 Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemte:

»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 mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke 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.«
  
- 4 Artikel 8, stk. 5, havde følgende ordlyd: »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.«

- 5 Artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemte:

»Et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

[...]

- b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.«

### **Tvistens baggrund**

- 6 Den 7. oktober 2003 indgav Zafra Marroquineros en ansøgning om registrering af ordmærket »CK CREACIONES KENNYA« som EF-varemærke til Harmoniseringskontoret.

7 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 18 og 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:

— klasse 18: »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

8 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 23/2004 af 7. juni 2004.

9 Den 6. september 2004 rejste Calvin Klein indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra c), samt artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

10 Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

- EF-varemærke nr. 66172, registreret for varer og tjenesteydelser henhørende under klasse 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24-27, 35 og 42 i Nicearrangementet, gengivet nedenfor:



- det spanske varemærke nr. 2023213, registreret for varer henhørende under klasse 18 i Nicearrangementet, gengivet nedenfor:



- det spanske varemærke nr. 2028104, registreret for varer under klasse 25 i Nicearrangementet, gengivet nedenfor:



- <sup>11</sup> Indsigelsen var støttet på samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af de ældre varemærker og var rettet mod alle varerne omfattet af det ansøgte varemærke.
- <sup>12</sup> Ved afgørelse af 22. december 2005 gav Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling afslag på indsigelsen i sin helhed. Indsigelsesafdelingen fandt, at der ikke for den relevante forbruger var risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker.
- <sup>13</sup> Den 22. februar 2006 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
- <sup>14</sup> Ved afgørelse af 29. marts 2007 afslog Andet Appellkammer klagen. Appellkammeret fandt, at der ikke var tilstrækkelig lighed mellem de omhandlede tegn til at fastslå, at der var risiko for forveksling i den tilsigtede kundekreds' bevidsthed.



## Sagen for Retten og den appellerede dom

- 15 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 29. maj 2007 anlagde Calvin Klein sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse og om, at Retten skulle pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på registreringen af det ansøgte varemærke. Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 40/94.
- 16 Med den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret.
- 17 Retten bemærkede for det første i den appellerede doms præmis 32, at ifølge fast retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle de faktorer, der karakteriserer det foreliggende tilfælde, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold.
- 18 I dommens præmis 33 understregende Retten for det andet, at der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er. Således nyder de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de varemærker, hvis særpræg er mindre.

- 19 I den appellerede doms præmis 35 konstaterede Retten ligeledes, at det ikke er anfægtet af parterne, at de omhandlede varer er af samme art.
- 20 For så vidt angår ligheden mellem de omtvistede tegn understregede Retten i den appellerede doms præmis 38, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. I dommens præmis 39 bemærkedes det, at et sammensat varemærke kun kan anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det sammensatte varemærke, når denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det sammensatte varemærke fremkalder. Retten understregede i dommens præmis 40, at sammenligningen skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert betragtes i sin helhed.
- 21 Retten fastslog i den appellerede doms præmis 42, at ordene »creaciones kenny» på grund af deres længde har en langt mere væsentlig betydning end bogstavs sammensætningen »ck«, og at de udgør en syntaktisk og begrebsmæssig enhed, der er dominerende for dette varemærke som helhed. I dommens præmis 43 præciserede Retten nemlig, at betydning af bestanddelen »creaciones kenny» uden tvivl har særpræg for beklædningsgenstande og modetilbehør henhørende under klasse 18 og 25 i Nicearrangementet. Desuden ændres dette særpræg ikke af den forbindelse, der måtte være skabt i den berørte kundekreds' bevidsthed mellem ordet »kenny» og landet Kenya, idet de to ord staves forskelligt. I dommens præmis 44 bemærkede Retten desuden, at eftersom bestanddelen »ck« svarer til de første bogstaver i ordene »creaciones« og »kenny«, har den en accessorisk betydning i forhold til bestanddelen »creaciones kenny«.
- 22 Det fremgår af den appellerede doms præmis 45, at den berørte forbruger først og fremmest vil lægge mærke til ordene »creaciones kenny«, på hvilke forbrugeren vil rette en meget stor del af sin opmærksomhed. Den omstændighed, at bogstaverne

»ck« findes i begyndelsen af det ansøgte varemærke, er i den foreliggende sag ikke tilstrækkelig til at gøre den til den dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som dette varemærke giver.

- 23 For så vidt angår den visuelle lighed mellem tegnene konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 46-48, at de ældre varemærker består af den eneste eller dominerende bestanddel »ck«, gengivet i en særlig grafik, der giver disse varemærker et iboende særpræg. Den ene omstændighed, at de ældre varemærkers eneste eller dominerende figurbestanddel »ck« og bestanddelen »ck« i det ansøgte varemærke ligner hinanden, gør det imidlertid ifølge Retten ikke muligt at skabe en visuel lighed mellem de omtvistede varemærker, henset til på den ene side det helhedsindtryk, som varemærket CK CREACIONES KENNYA giver, og på den anden side den særlige grafiske fremstilling, der karakteriserer de ældre varemærker, nemlig det, at bogstavet »c« er mindre og centreret i forhold til bogstavet »k«. Retten fandt, at beskyttelsen, som følger af registreringen af et ordmærke, vedrører det ord, der er angivet i registreringsansøgningen, og ikke den særlige grafiske eller stilistiske udformning, som dette varemærke eventuelt har.
- 24 For så vidt angår det fonetiske aspekt konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 49 og 50 ligeledes, at de omtvistede varemærker ikke lignede hinanden. Der henvises nemlig til det ansøgte varemærke, hvis man udtaler enten ordene »creaciones kenny« alene eller hele udtrykket »ck creaciones kenny«. Det er næppe sandsynligt, at henvisningen til det ansøgte varemærke vil forekomme alene ved at udtale bogstavsammensætningen »ck«.
- 25 Angående det begrebsmæssige aspekt fremgår det af den appellerede doms præmis 51, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at fastslå, at ordene »creaciones kenny«, som er grundlaget for bogstavsammensætningen »ck«, er begrebsmæssigt

forskellige fra de ældre varemærker. Bogstavsammensætningen »ck« i det ansøgte varemærke kommer fra ordene »creaciones kennya«, mens bogstavsammensætningen »ck«, der udgør de ældre varemærker, er en henvisning til den velrenommerede fabrikant og skaber af Calvin Klein-modeartikler.

- 26 I den appellerede doms præmis 52 fastslog Retten derfor, at den manglende lighed mellem de omtvistede tegn er resultatet af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem tegnene.
- 27 Hvad angår risikoen for forveksling anførte Retten i den appellerede doms præmis 53-55, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der var risiko for forveksling, idet de omhandlede varemærker ikke ligner hinanden. Den omstændighed, at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art, ændrer ikke denne vurdering. Selv om varemærker, der har en høj grad af særpræg på grund af deres renommé, har en mere vidtrækkende beskyttelse, kan anerkendelsen i det foreliggende tilfælde af de ældre varemærkers renommé ikke ændre konstateringen af, at de omtvistede varemærker giver et helhedsindtryk, der er for forskelligt til, at en risiko for forveksling kan konstateres.
- 28 For så vidt angår sagsøgerens argument om, at den berørte kundekreds vil kunne opfatte det ansøgte varemærke som et af Calvin Kleins undermærker, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 56, at de omtvistede varemærker ikke har nogen fælles dominerende bestanddel.

## Retsforhandlingerne for Domstolen

- 29 Appellanten har i appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom og om, at Harmoniseringskontoret såvel som Zafra Marroquineros tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 30 Harmoniseringskontoret og Zafra Marroquineros har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Appellen

- 31 Til støtte for appellen har appellanten har gjort to anbringender gældende vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og for det andet en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i samme forordning.

### *Det første anbringende*

#### Parternes argumenter

- 32 Med det første anbringende, som nærmere bestemt består af tre led, har appellanten gjort gældende, at Retten tilsidesatte retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94, hvorefter der skal tages hensyn til alle de faktorer, der er relevante for det foreliggende tilfælde.

- 33 Med det første anbringendes første led har appellanten gjort gældende, at Retten ikke tog hensyn til, at Zafra Marroquineros havde anvendt bogstaverne »CK« særskilt, fremhævet store bogstaver, efterfulgt af ordene »CREACIONES KENNYA«, skrevet med meget små bogstaver med henblik på at kopiere de velkendte varemærker CK og Calvin Klein. Zafra Marroquineros' adfærd beviser således, at bogstaverne »CK« er den bestanddel af det ansøgte varemærke, der har den største grad af særpræg. Appellanten anser, at Zafra Marroquineros ved selve sin adfærd har handlet i strid med sin egen juridiske argumentation. Ifølge et generelt retsprincip kan ingen imidlertid handle i strid med egne handlinger.
- 34 Retten tilsidesatte endvidere Domstolens praksis ved ikke at tage hensyn til Zafra Marroquineros' adfærd ved vurderingen af, hvilken bestanddel i det ansøgte EF-varemærke, der er vigtigst og mest fremtrædende. I den appellerede dom var denne adfærd således ikke genstand for en retlig bedømmelse i medfør af retspraksis, hvorefter der skal tages hensyn til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Hvad angår Zafra Marroquineros' adfærd er det således bogstaverne »CK«, der ifølge appellanten har mest særpræg i det ansøgte varemærke.
- 35 Med det første anbringendes andet led har appellanten gjort gældende, at Retten har fordrejet de faktiske omstændigheder, idet den lagde til grund, at det er ordene »CREACIONES KENNYA«, der udgør den mest fremtrædende del af det ansøgte varemærke, uden at tage Zafra Marroquineros' adfærd i betragtning.
- 36 Med det første anbringendes tredje led har appellanten gjort gældende, at Retten ikke tog hensyn til vigtigheden af bogstaverne »CK«, og at den dermed ikke vurderede, om der forelå en risiko for forveksling som følge af forekomsten af disse bogstaver i de omtvistede varemærker. I det foreliggende tilfælde er der en øget risiko for forveksling, henset til de ældre varemærkers renommé og den omstændighed, at der er sammenfald mellem de varer, som er omfattet af de omtvistede varemærker.

- 37 Inden for modesektoren er det nemlig almindeligt, at fabrikanter af beklædningsgenstande identificeres ved hjælp af de bogstaver, som udgør deres navns initialer. Dette indebærer, at når varemærkerne er blevet kendte i modebranchen, identificeres de med disse to bogstaver på såvel det visuelle som på det fonetiske plan. Retligt set foreligger der dermed en risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, eftersom ordene »CK« i det ansøgte varemærke udgør en bestanddel, som forbrugeren opfatter som værende meget særpræget. Bogstaverne »CK« er nemlig ensbetydende med Calvin Klein i modebranchen.
- 38 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det første appelanbringende ikke kan antages til realitetsbehandling, idet det hermed søges opnået, at Domstolen sætter sin vurdering af de faktiske omstændigheder i stedet for den, der er foretaget af Retten. Da en appel ved Domstolen er begrænset til retsspørgsmål, udgør vurderingen af de faktiske omstændigheder ikke et retsspørgsmål, der er undergivet Domstolens prøvelsesret, medmindre de for denne fremlagte beviser herfor er gengivet forkert.
- 39 Ifølge Harmoniseringskontoret medfører appellants argument i det første anbringende i virkeligheden en ændring af sagens genstand. Det ansøgte varemærke er ordmærket »CK CREACIONES KENNYA«, men appellanten har henvist til nogle herfra forskellige tegn, nemlig til en særlig grafisk gengivelse af det ovennævnte ordmærke. Retten har desuden ikke foretaget en urigtig gengivelse af beviserne i den foreliggende sag, idet dens vurdering heraf ikke vedrører de eksempler, som appellanten har påberåbt sig.
- 40 Appellants argument om den »åbenlyse« kopiering skal ligeledes forkastes i den foreliggende sag. Sagen vedrører nemlig spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en risiko for, at ældre rettigheder forveksles med et konkret og præcist tegn, der ønskes registreret som EF-varemærke. Sådanne argumenter skal snarere påberåbes i sager om eventuel krænkelse af et varemærke eller illoyal konkurrence.

- 41 Zafra Marroquineros har gjort gældende, at Retten ikke tilsidesatte retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 i den appellerede dom.
- 42 Ved vurderingen af de omtvistede varemærkers lighed skal disse tages i betragtning i deres helhed, således som de er registreret eller ansøgt. En rent hypotetisk anvendelse heraf er ikke relevant for denne vurdering. Zafra Marroquineros' rent hypotetiske intention — som under alle omstændigheder ikke foreligger — om at kopiere appellantens ældre varemærker er ikke relevant for vurderingen af risikoen for forveksling mellem to varemærker.

#### Domstolens bemærkninger

- 43 Hvad angår det første anbringendes første led skal det bemærkes, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 foreskriver, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Ifølge samme bestemmelse indbefatter risikoen for forveksling risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
- 44 Ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, skal der ifølge Domstolens praksis tages hensyn til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. bl.a. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27, af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34,



og af 3.9.2009, sag C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, Sml. I, s. 7371, præmis 46).

45 Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. bl.a. SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, Medion-dommen, præmis 28, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35, og dom af 23.3.2006, sag C-206/04 P, Mühlens mod KHIM, Sml. I, s. 2717, præmis 19).

46 Det skal i denne forbindelse præciseres, at der ved vurderingen af ligheden mellem de omtvistede varemærker skal tages udgangspunkt i opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger. Der skal herved tages hensyn til varemærkernes iboende kvaliteter og ikke til omstændigheder vedrørende EF-varemærkeansøgerens adfærd.

47 I modsætning til det af appellanten anførte i det første anbringendes første led er Rettens vurdering ikke behæftet med en retlig fejl som følge af den omstændighed, at den ikke tog hensyn til varemærkeansøgerens påstående retsstridige adfærd. Selv om en sådan adfærd er en omstændighed, der er særligt relevant inden for rammerne af en sag, der er anlagt i henhold til artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, som ikke finder anvendelse i den foreliggende appelsag, udgør en sådan adfærd derimod ikke en omstændighed, som skal tages i betragtning i forbindelse med en indsigelsessag, der er anlagt i henhold til forordningens artikel 8.

- 48 Det følger heraf, at det første anbringendes første led må forkastes som ubegrundet.
- 49 Hvad angår det andet led i dette anbringende om en fordrejning af de faktiske omstændigheder skal det indledningsvis bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 225, stk. 1, EF og artikel 58, stk. 1, i statuten for Domstolen er en appel begrænset til retsspørgsmål. Det er alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere bevismaterialet. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og bevismaterialet er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og bevismaterialet er blevet urigtigt gengivet (jf. bl.a. dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 35, og af 26.3.2009, sag C-21/08 P, Sunplus Technology mod KHIM, præmis 31).
- 50 Vurderingen af, om der er lighed mellem de omtvistede varemærker, er en vurdering af de faktiske omstændigheder, som ikke er underlagt Domstolens kontrol, medmindre omstændighederne er gengivet urigtigt som angivet ovenfor. En sådan urigtig gengivelse skal fremgå på åbenbar vis af sagsakterne, uden at det skal være fornødent at foretage en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder og beviserne (jf. dom af 28.5.1998, sag C-8/95 P, New Holland Ford mod Kommissionen, Sml. I, s. 3175, præmis 72, af 6.4.2006, sag C-551/03 P, General Motors mod Kommissionen, Sml. I, s. 3173, præmis 54, af 21.9.2006, sag C-167/04 P, JCB Service mod Kommissionen, Sml. I, s. 8935, præmis 108, og af 7.5.2009, sag C-398/07 P, Waterford Wedgwood mod Assembled Investments (Proprietary) og KHIM, præmis 41).
- 51 Det skal fastslås, at appellanten ikke har fremlagt oplysninger, der giver grundlag for at antage, at Retten har fordrejet de faktiske omstændigheder, da den i præmis 52 i den appellerede dom fastslog, at de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle indebærer, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden. Appellantens argument

om, at der er sket en fordrejning af de faktiske omstændigheder, idet Retten ikke tog hensyn til Zafra Marroquineros' adfærd, skal forkastes. Det tilkom nemlig ikke Retten at tage denne adfærd i betragtning, således som det fremgår af præmis 43-47 ovenfor.

- 52 Herefter må det første anbringendes andet led forkastes som ubegrundet.
- 53 Hvad angår det tredje led skal det indledningsvis bemærkes, at eftersom det ældre varemærke og det ansøgte varemærke overhovedet ikke ligner hinanden, er den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, eller den omstændighed, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker (jf. i denne retning dom af 12.10.2004, sag C-106/03 P, Vedral mod KHIM, Sml. I, s. 9573, præmis 54, af 13.9.2007, sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 50 og 51, og af 11.12.2008, sag C-57/08 P, Gateway mod KHIM, præmis 55 og 56).
- 54 I den appellerede dom konstaterede Retten, at der ikke er nogen lighed mellem de omtvistede varemærker. I dommens præmis 52 angav den nemlig, at undersøgelsen af varemærkerne — visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt — viser, at helhedsindtrykket af de ældre varemærker er domineret af bestanddelen »ck«, hvorimod helhedsindtrykket af det ansøgte varemærke er domineret af bestanddelen »creaciones kennya«. Den manglende lighed mellem de omtvistede tegn er således resultatet af deres visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle.
- 55 Inden Retten kom frem til denne konklusion, foretog den en undersøgelse i den appellerede doms præmis 41-51, der indgik som et led i vurderingen af, hvilket helhedsindtryk de omtvistede varemærker giver, og med henblik på en helhedsvurdering af ligheden mellem varemærkerne. I dommens præmis 42-45 foretog Retten således en grundig undersøgelse af det ansøgte varemærke, hvorved den bl.a. tog hensyn til, hvordan det bliver opfattet af gennemsnitsforbrugeren. Dernæst foretog Retten i

dommens præmis 46-51 en vurdering af ligheden mellem de omtvistede varemærker på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan.

- 56 Til forskel fra hvad Retten synes at have fastslået i den appellerede doms præmis 39, er det ikke en forudsætning for, at to varemærker anses for at ligne hinanden, at deres fælles bestanddel er den dominerende bestanddel i helhedsindtrykket af det ansøgte varemærke. Ifølge fast retspraksis er det ved vurderingen af ligheden mellem to varemærker nødvendigt at foretage en helhedsvurdering af hvert af disse varemærker, 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. Det er imidlertid kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 41 og 42, og dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 42 og 43, samt dommen i sagen Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, præmis 62). I denne henseende er det nemlig tilstrækkeligt, at den fælles bestanddel ikke er uden betydning.
- 57 Det må imidlertid fastslås, at Retten for det første anførte, at det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke giver, domineres af bestanddelen »creaciones kennya«, som forbrugeren i meget høj grad fokuserer på. I den appellerede doms præmis 44 påpegede den for det andet, at bestanddelen »ck« udelukkende har en accessorisk betydning i forhold til bestanddelen »creaciones kennya«, hvilket reelt bevirker, at bestanddelen »ck« er uden betydning i det ansøgte varemærke.
- 58 Retten foretog således en korrekt vurdering, da den på grundlag af en korrekt gennemført analyse fandt, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden. Det var således med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 53-57 fastslog, at der ikke er risiko for forveksling mellem varemærkerne, selv om de ældre varemærker er velkendte, og selv om de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art.

59 Dermed skal det første anbringendes tredje led forkastes som ubegrundet.

60 Det følger heraf, at det første anbringende må forkastes.

### *Det andet anbringende*

#### Parternes argumenter

61 Med det andet anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, idet den ikke vurderede de ældre varemærkes renommé i denne bestemmelses forstand.

62 Retten begik en fejl, idet den i den appellerede doms præmis 15 angav, at appellanten udelukkende havde påberåbt sig et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, til trods for at det udtrykkeligt fremgik af stævningen, at der ligeledes var tale om en tilsidesættelse af forordningens artikel 8, stk. 5.

63 Retten begik en retlig fejl, idet den undlod at vurdere de ældre varemærkers renommé med henvisning til, at omtvistede varemærker ikke ligner hinanden. Ifølge appellanten burde Retten have vurderet, om Calvin Kleins ældre varemærke cK er velkendt,

med henblik på at afgøre, om varemærket burde nyde en mere vidtrækkende beskyttelse. Vurderingen af et ældre varemærkes renommé skal foretages samtidigt med vurderingen af spørgsmålet om lighed mellem de omtvistede varemærker og ikke efter, at en lighed er fastslået.

- <sup>64</sup> Appellanten har i denne forbindelse anført, at såfremt de velkendte varemærker cK udelukkende er beskyttede, når bogstaverne »cK« benyttes med samme grafiske gengivelse af tredjemand, ville dette indebære, at det velkendte varemærke CK nød en grad af beskyttelse, som i praksis ville være lavere, end hvis det ikke var et velkendt varemærke. Den omstændighed, at varemærkerne cK såvel som andre forskellige grafiske gengivelser af disse bogstaver er velkendte, indebærer, at de beskyttes mod anvendelsen af bogstaverne »CK« i modebranchen, eftersom bogstaverne CK i denne branche identificeres med Calvin Klein. Dette indebærer, at hvis tredjemand anvender disse bogstaver, foreligger der en risiko for forveksling ved association.
- <sup>65</sup> Harmoniseringskontoret har heroverfor anført, at Retten foretog en korrekt vurdering af spørgsmålet om det ældre varemærkets renommé i den appellerede dom. I det omfang de omtvistede tegn ikke kan anses for at ligne hinanden, finder artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 nemlig ikke anvendelse.
- <sup>66</sup> Zafra Marroquinos har gjort gældende, at det i den appellerede dom antydes, at de ældre varemærker er velkendte. Retten har medgivet, at figurbestandsdelen »CK« i det ældre varemærke er velkendt. Den fastslår imidlertid dernæst i den appellerede dom, at dette renommé ikke ændrer ved den omstændighed, at der ikke foreligger nogen risiko for, at de omhandlede varemærker forveksles.

## Domstolens bemærkninger

- <sup>67</sup> Med det andet anbringende har appellanten i det væsentlige gjort gældende, at det var forkert af Retten at begrænse sin vurdering til artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94 uden at undersøge appellantens argumenter vedrørende artikel 8, stk. 5. Det var ligeledes forkert, at Retten ikke tog hensyn til de ældre varemærkers renommé og til den omstændighed, at de var velkendte, da den i forbindelse med den i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 foreskrevne vurdering.
- <sup>68</sup> Det skal imidlertid bemærkes, at det er en betingelse, at der er identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse. Det er således åbenbart, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse, når Retten, således som det er tilfældet i den foreliggende sag, fastslår, at de omtvistede varemærker ikke ligner hinanden.
- <sup>69</sup> Herefter må det andet anbringende forkastes som ubegrundet.

## Sagens omkostninger

- <sup>70</sup> I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af procesreglementets artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret og Zafra Marroquineros har nedlagt påstand om, at Calvin Klein tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Calvin Klein har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

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

**1) Appellen forkastes.**

**2) Calvin Klein Trademark Trust betaler sagens omkostninger.**

Underskrifter