



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

8. november 2016 *

»Appel — EU-varemærker — ansøgning om registrering af figurmærket, der indeholder ordbestanddelene »compressor technology« — indsigelse fra indehaveren af ordmærkerne KOMPRESSOR PLUS og KOMPRESSOR — delvist afslag på registrering — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 60 — forordning (EF) nr. 216/96 — artikel 8, stk. 3 — »supplerende« klage — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — de ældre nationale varemærkers svage grad af særpræg — risiko for forveksling«

I sag C-43/15 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 3. februar 2015,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (Tyskland), ved Rechtsanwälte S. Biagosch og R. Kunz-Hallstein,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved M. Fischer, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

LG Electronics Inc., Séoul (Sydkorea),

part i sagen for appelkammeret ved EUIPO,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, K. Lenaerts, vicepræsidenten, A. Tizzano, afdelingsformændene M. Ilešič (refererende dommer), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal og M. Vilaras samt dommerne A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe og C. Lycourgos,

generaladvokat: Y. Bot

justitssekretær: fuldmægtig M. Aleksejev,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. december 2015,

* Processprog: tysk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 1. marts 2016,
afsagt følgende

Dom

- 1 I appelskriftet har BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (herefter »BSH«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 4. december 2014, BSH mod KHIM – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2014:1023), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i en sag, som BSH havde anlagt med påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 5. september 2013 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1176/2012-1), som ændret ved afgørelse om berigtigelse af 3. december 2013 (herefter »den omtvistede afgørelse«), vedrørende en indsigelsessag mellem LG Electronics Inc. (herefter »LG«) og BSH.

Retsforskrifter

Bestemmelserne om EU-varemærker

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 (EUT 2004, L 70, s. 1) (herefter »forordning nr. 40/94«), er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Nærværende sag er således reguleret af de processuelle bestemmelser i denne sidstnævnte forordning. Henset til tidspunktet for indgivelsen af den i det foreliggende tilfælde omhandlede registreringsansøgning, dvs. den 24. november 2008, der er afgørende for fastlæggelsen af, hvilken materiel ret der er gældende, er den nævnte sag derimod reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 40/94.
- 3 Artikel 7 i forordning nr. 40/94, der havde overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, hvis ordlyd er gengivet uændret i artikel 7 i forordning nr. 207/2009, bestemte i stk. 1:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]«

- 4 Artikel 8 i forordning nr. 40/94, der havde overskriften »Relative hindringer for registrering«, hvis ordlyd er gengivet uændret i artikel 8 i forordning nr. 207/2009, bestemte i stk. 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 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.«

- 5 Artikel 51 i forordning nr. 40/94, som havde overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde«, der svarer til artikel 52 i forordning nr. 207/2009, bestemte i stk. 1 og 2:

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

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

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

2. Selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan det dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.«

- 6 Artikel 59 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Personer, der er berettiget til at klage og til at være part i appelsager«, indgår i denne forordnings afsnit VII, der har overskriften »Fremgangsmåde ved appel«. Denne artikel har følgende ordlyd:

»Adgang til at klage har enhver part i en sag, der har ført til en afgørelse, som er gået vedkommende part imod«. [...]

- 7 Artikel 60 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Klagefrist og klagens form«, der indgår i samme afsnit VII, bestemmer:

»Klagen skal indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden to måneder efter den dato, på hvilken der er givet meddelelse om den afgørelse, der påklages. Klagen anses først for indgivet, når klagegebyret er betalt. [...]

- 8 Artikel 63 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Behandling af klagen« bestemmer i stk. 2:

»Under behandlingen af klagen opfordrer appelkammeret om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter.«

- 9 Artikel 65 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Indbringelse af klager for Domstolen« bestemmer i stk. 1 og 2:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.«

- 10 Artikel 75 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Begrundelse af afgørelser«, indgår i denne forordnings afsnit IX, der har overskriften »Bestemmelser om sagsbehandlingen«. Denne artikel fastsætter:

»Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

- 11 Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked (varemærker og mønstre) (EFT 1996, L 28, s. 11), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2004 af 6. december 2004 (EUT 2004, L 360, s. 8) (herefter »forordning nr. 216/96«) fastsætter i artikel 8 med overskriften »Procedureforløb«:

»[...]

2. I inter partes-sager, og uden at dette berører forordningens artikel 61, stk. 2, kan den begrundede klage og svaret herpå suppleres af et indlæg fra klageren, der skal forelægges inden for to måneder regnet fra meddelelsen af svaret på klagen, og et indlæg fra modparten, der skal forelægges inden for to måneder regnet fra meddelelsen af klagerens indlæg.

3. I inter-partes sager kan modparten i sit indlæg anmode om annullering eller ændring af den anfægtede afgørelse for så vidt angår et punkt, som ikke er nævnt i klagen. En sådan anmodning bortfalder, hvis klageren trækker klagen tilbage.«

- 12 Efter iværksættelsen af nærværende appel er forordning nr. 207/2009 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016.

- 13 I henhold til sidstnævnte forordning er artikel 60 i forordning nr. 207/2009, som fra nu af er benævnt »Klagefrist og klagens form«, blevet erstattet af følgende tekst:

»1. Klagen skal indgives skriftligt til kontoret senest to måneder efter datoen for meddelelse af afgørelsen. Klagen anses først for indgivet, når klagegebyret er betalt. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Senest fire måneder efter datoen for meddelelse af afgørelsen, skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen.

2. Sagsøgte kan i en procedure inter partes i sit svarskrift nedlægge påstand om annullation eller ændring af den indklagede afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i klagen. Sådanne indgivelser har ikke længere virkning, såfremt klageren afbryder proceduren.«

EU-bestemmelserne om nationale varemærker

- 14 Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemmer i stk. 1, litra b) og c):

»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.

[...]«

Sagens baggrund

- 15 Den 24. november 2008 indgav BSH en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO for følgende figurtegn:



- 16 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 7, 9 og 11 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«). Denne ansøgning blev offentliggjort i *EU-Varemærketidende* nr. 4/2009 af 2. februar 2009.

- 17 Den 30. april 2009 rejste LG indsigelse mod registreringen af det omhandlede varemærke for alle de varer, der var omfattet af den nævnte ansøgning, idet LG påberåbte sig artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

— det franske ordmærke KOMPRESSOR, der blev registreret den 6. juli 2007 under nr. 73477434 og som omfatter »vaskemaskiner til beklædningsgenstande, støvsugere, opvaskemaskiner, elektriske mixere, generatorer af elektrisk strøm«, der henhører under klasse 7 i Nicearrangementet, »gasovne, ovne, luftkonditioneringsapparater, køleskabe, mikrobølgeovne, ventilationsapparater, luftrensingsapparater, elektriske brødristerere, luftfugtere, lommelygter, lyskastere, tørretumblere«, der henhører under klasse 11 i Nicearrangementet

- det spanske ordmærke KOMPRESSOR, der blev registreret den 25. september 2007 under nr. 2753286 og som omfatter »elektriske vaskemaskiner, elektriske støvsugere, automatiske opvaskemaskiner, elektriske mixere, generatorer af elektrisk strøm«, der henhører under klasse 7 i Nicearrangementet, og »gaskomfurer, ovne, luftkonditioneringsaggregater, elektriske køleskabe (med fryseboks), mikrobølgeovne, elektriske ventilatorer, luftrensningsapparater og -maskiner, elektriske brødristerere, ventilatorer, elektriske lamper og tørretumblere«, der henhører under klasse 11 i Nicearrangementet
 - det britiske ordmærke KOMPRESSOR, der blev registreret den 7. december 2007 under nr. 2444787 og som omfatter »elektriske vaskemaskiner; elektriske støvsugere; automatiske opvaskemaskiner; elektriske mixere; CC-generatorer; alt sammen til husholdningsbrug«, der henhører under klasse 7 i Nicearrangementet, og »gaskomfurer; komfurer (ovne); mikrobølgeovne; elektriske ventilatorer; elektriske brødristerere; lyskastere; elektriske tørretumblere; alt sammen til husholdningsbrug«, der henhører under klasse 11 i Nicearrangementet, og
 - EU-ordmærket KOMPRESSOR PLUS, der blev registreret den 23. august 2012 under nr. 7282924 og som omfatter »elektriske vaskemaskiner; automatiske opvaskere til husholdningsbrug«, der henhører under klasse 7 i Nicearrangementet.
- 18 Ved afgørelse af 3. maj 2012 tog indsigelsesafdelingen ved EUIPO indsigelsen delvist til følge og afslog følgelig ansøgningen om registrering af det omhandlede EU-varemærke for følgende varer:
- klasse 7 i Nicearrangementet: »elektriske husholdnings- og køkkenmaskiner og -apparater, indeholdt i klasse 7, nemlig elektriske køkkenmaskiner og -apparater, inklusive kværne, røre- og æltemaskiner, frugtpressemaskiner, saftapparater, saftcentrifuger, formalingsmaskiner, skæreapparater, elværktøj, dåseåbnere, apparater til slibning af knive samt maskiner og apparater til tilberedning af drikkevarer og/eller mad, pumper til levering af afkølede drikkevarer til brug i forbindelse med apparater til køling af drikkevarer; opvaskemaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling af vasketøj og beklædningsgenstande, indeholdt i klasse 7, inklusive vaskemaskiner, centrifuger; pressemaskiner, strygemaskiner, indeholdt i klasse 7; elektriske husholdningsapparater til rengøring, inklusiv elektriske apparater til vinduespudsning, elektriske skopudsningsskrapere og støvsugere, våd- og tørstøvsugere; dele til alle førnævnte varer, indeholdt i klasse 7, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer, alle til støvsugere.«
 - klasse 9 i Nicearrangementet: »elektriske apparater og instrumenter, indeholdt i klasse 9, nemlig elektriske strygejern; køkkenvægte«, og
 - klasse 11 i Nicearrangementet: »apparater til opvarmning, dampdannelse og kogning, nemlig komfurer, apparater til bagning, stegning, grill, toast, optøning og varmholdning, varmtvandsapparater, dyppekogere, elgryder, mikrobølgeovne, vaffeljern (elektriske), æggekogere, frituregryder (elektriske); elektriske te- og kaffemaskiner, espressomaskiner, kaffeautomater, indeholdt i klasse 11; køleapparater, nemlig køleskabe, kummefrysere, køleskabe, køleapparater til drikkevarer, kølefryseskabe, dybfrysere, ismaskiner og -apparater; tørreapparater, nemlig tørretumblere, tørretumblere, håndtørre, hårtørre; air conditioner, nemlig ventilatorer, emhættefiltre, udstyr til emhætter samt hætter til emhætter, luftkonditioneringsapparater og apparater til luftkonditionering, luftfugtere, luftdesodoriserende anordninger, apparater til duftafgivelse (ikke til personligt brug); luftrensningsskåpe, varmepumper; dele til alle førnævnte varer, indeholdt i klasse 11«.

- 19 Med hensyn til de andre ansøgte varer fandt EUIPO's indsigelsesafdeling, at disse varer og de varer, der var dækket af de ældre varemærker, var forskellige. Den forkastede følgelig den indsigelse, som LG havde rejst, med den begrundelse, at der ikke forelå en risiko for forveksling for de følgende varer:
- klasse 7 i Nicearrangementet: »elektriske apparater til bortskaffelse af affald, nemlig affaldskværne og affaldskomprimatorer«
 - klasse 9 i Nicearrangementet: »personvægte; elektriske foliesvejsemaskiner; apparater til fjernbetjening, signalering og styring (elektriske/elektroniske) til husholdnings- og køkkenmaskiner og -apparater; indspillede og uindspillede maskinlæsbare databærere til husholdningsapparater; elektriske apparater til udlevering af drikkevarer og mad, salgsautomater; databehandlingsudstyr og databehandlingsprogrammer til styring og betjening af husholdningsapparater; dele indeholdt i klasse 9 til alle ovennævnte varer; dele indeholdt i klasse 9 til elektriske apparater og instrumenter, indeholdt i klasse 9, nemlig elektriske strygejern; køkkenvægte«, og
 - klasse 11 i Nicearrangementet: »infrarøde lamper (undtagen til medicinske formål); varmpuder (ikke til medicinske formål), varmetæpper (ikke til medicinske formål); apparatur til vandledning og sanitære formål, nemlig inklusive fittings til damp-, luft- og vandforsyningsinstallationer; vandvarmere, varmtvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere; køkkenvaske; varmpumper; dele til alle førnævnte varer, indeholdt i klasse 11; maskinelle anordninger til aftapning til afgivelse af kølede drikke og til anvendelse sammen med apparater til afkøling af drikke«.
- 20 Den 26. juni 2012 indgav BSH en klage til EUIPO med påstand om, at kontorets indsigelsesafdelings afgørelse blev ophævet. Ved denne lejlighed foretog BSF i øvrigt nogle begrænsninger i den liste over varer, der er indeholdt i klasse 7 i Nicearrangementet, for hvilke BSH ansøgte om registrering af varemærket.
- 21 I svaret på den skriftlige begrundelse for klagen, som var dateret den 31. oktober 2012, gjorde LG gældende, at visse af de varer, der skulle sammenlignes, med hensyn til hvilke EUIPO's indsigelsesafdeling havde fundet, at de var forskellige, i virkeligheden var af lignende art og at den omhandlede registreringsansøgning følgelig burde have været afslået også for disse varer. I dette svar blev det i øvrigt anført, at selskabet tilsigtede, at afgørelsen fra EUIPO's indsigelsesafdeling blev ændret således, at denne registreringsansøgning blev afslået i vidt omfang.
- 22 Det nævnte svar blev fremsendt til BSH fra en telefax i EUIPO's justitskontor den 8. november 2012, hvorved BSH efter anvisning fra Første Appellkammer ved dette kontor blev informeret om det forhold, at den skriftlige procedure var afsluttet, og at meddelelsen om dette svar alene blev foretaget til underretning.
- 23 Ved den omtvistede afgørelse afslog Første Appellkammer ved EUIPO BSH's klage.
- 24 Ved samme afgørelse tog Første Appellkammer ved EUIPO LG's påstand delvist til følge, hvilken påstand det kvalificerede som en »accessorisk« klage (*»ancillary appeal«*) i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96.
- 25 Første Appellkammer ved EUIPO anførte indledningsvis, at eftersom LG ikke havde anfægtet forkastelsen af indsigelsen vedrørende bestemte varer, var afgørelsen fra kontorets indsigelsesafdeling blevet endelig for så vidt som registreringen af det omhandlede EU-varemærke var blevet tilladt for disse.

- 26 Hvad angik den relevante kundekreds konstaterede Første Appellkammer ved EUIPO, efter at have anført, at det omhandlede område var Spanien, Frankrig og Det Forenede Kongerige, at den relevante kundekreds bestod af dels en erhvervsmæssig bruger for så vidt angår »elektriske apparater til udlevering af drikkevarer og mad, salgsautomater«, dels en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger for så vidt angår de andre varer.
- 27 Hvad angik sammenligningen af de omtvistede tegn, fandt Første Appellkammer ved EUIPO, at der forelå en lighed på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan, og at de følgelig ved en helhedsvurdering lignende hinanden.
- 28 Hvad angik sammenligningen af varerne stadfæstede Første Appellkammer ved EUIPO for det første den vurdering, som kontorets indsigelsesafdeling havde foretaget vedrørende de varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, som sidstnævnte havde anset for at være af samme eller lignende art, og følgelig, at der for så vidt angik disse varer forelå en risiko for forveksling.
- 29 For det andet fandt Første Appellkammer ved EUIPO i modsætning til kontorets indsigelsesafdeling, at »maskinelle anordninger til aftapning til afgivelse af kølede drikke og til anvendelse sammen med apparater til afkøling af drikke«, der henhører under klasse 11 i Nicearrangementet, og »dele indeholdt i klasse 9 til elektriske apparater og instrumenter, [...] nemlig elektriske strygejern; køkkenvægte«, der henhører under klasse 9 i Nicearrangementet, som er omfattet af det varemærke, der er ansøgt registreret, var af lignende art som de varer, der var omfattet af de ældre varemærker. Appellkammeret fandt, at der for disse varer ligeledes forelå en risiko for forveksling og ophævede følgelig EUIPO's indsigelsesafdelings afgørelse for så vidt som denne havde forkastet indsigelsen for disse varer.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 30 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. november 2013 anlagde BSH sag med påstand om annulation af den omtvistede afgørelse. Til støtte for søgsmålet fremførte BSH et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 31 Idet BSH ikke anfægtede Første Appellkammer ved EUIPO's konklusioner, hvorefter de omhandlede varer, herunder de varer med hensyn til hvilke indsigelsesafdelingen ved EUIPO havde konstateret, at de var forskellige, var af samme art eller var lignende art, og at de omtvistede varemærker overordnet set lignede hinanden, har BSH inden for rammerne af dette enkelte anbringende gjort gældende, at for de varer, der indeholder eller kan indeholde en kompressor, såsom støvsugere, luftkonditioneringsapparater og køleskabe, var tegnet KOMPRESSOR beskrivende og at de ældre nationale varemærker følgelig havde en »minimal« grad af fornødent særpræg. BSH har gjort gældende, at Første Appellkammer ved EUIPO i bedømmelsen af risikoen for forveksling ikke på tilstrækkelig måde tog hensyn til de nævnte varemærkers svage grad af særpræg for disse varer. I betragtning af denne svage grad af særpræg vil selv små forskelle mellem de omtvistede varemærker nemlig være tilstrækkelige til at udelukke enhver risiko for forveksling.
- 32 Ved den appellerede dom forkastede Retten dette enkelte anbringende og frifandt følgelig EUIPO i det hele.

Parternes påstande i appelsagen

- 33 BSH har nedlagt følgende påstande:
- Den appellerede dom ophæves.

- Den omtvistede afgørelse annulleres.
 - Subsidiært hjemvises sagen til Retten.
 - EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger ved begge instanser.
- 34 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- Appellen forkastes.
 - BSH tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 35 Ved en anmodning af 29. oktober 2015 har Domstolen opfordret Europa-Kommissionen til i henhold til artikel 24, stk. 2, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol at deltage i retsmødet for at besvare de skriftlige spørgsmål, som førstnævnte har stillet.

Om appellen

- 36 Til støtte for appellen har BSH gjort to anbringender gældende, det første vedrørende en tilsidesættelse af artikel 60 i forordning nr. 207/2009 og det andet vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende

- 37 Med det første anbringende kritiserer BSH Retten for uden den mindste undersøgelse, at have godkendt det forhold, at Første Appellkammer ved EUIPO i den omtvistede afgørelse, idet det støttede sig på artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96, kvalificerede LG's svarskrift af 31. oktober 2012 som en »accessorisk« klage og afslog registreringen af det omhandlede varemærke i et videre omfang end dette kontors indsigelsesafdeling havde gjort det. LG havde imidlertid ikke indgivet en klage, der opfyldte de betingelser, der er fastsat i artikel 60 i forordning nr. 207/2009, som alene havde kunnet begrunde, at afslaget på ansøgningen om det omhandlede varemærke blev udvidet ud over, hvad der fulgte af afgørelsen fra denne indsigelsesafdeling. Ifølge BSH og i modsætning til den fortolkning, der er blevet anlagt af Første Appellkammer ved EUIPO, kan artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96 nemlig ikke, når der ikke findes et passende retsgrundlag i forordning nr. 207/2009, gøre det muligt at stille spørgsmålstejn ved en del af afgørelsen fra kontorets indsigelsesafdeling, som ikke er blevet anfægtet i klagen, og som følgelig er blevet endelig.
- 38 EUIPO har principalt anført, at dette anbringende ikke kan antages til realitetsbehandling for så vidt som det er blevet fremført for første gang i appellen, og subsidiært, at det under alle omstændigheder ikke har noget grundlag, eftersom artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96 gør det muligt for modparten i sit indlæg at anmode om annullering eller ændring af den anfægtede afgørelse, for så vidt angår et punkt, som ikke er nævnt i klagen.
- 39 Det er ubestridt, at Første Appellkammer ved EUIPO med den omtvistede afgørelse, samtidig med at det afslog BSH's klage, der tilsigtede en annullation af afgørelsen fra kontorets indsigelsesafdeling, for så vidt som det afslog BSH's ansøgning om varemærkeregistrering for visse af de varer, der blev ansøgt om, delvist imødekom LG's anmodning, som den kvalificerede som en »accessorisk« klage i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96, hvormed sidstnævnte i sit indlæg havde anmodet om ændring af denne afgørelse med henblik på at denne registreringsansøgning blev afslået også for visse af de varer, for hvilke indsigelsesafdelingen ved EUIPO havde godkendt registreringen af det omhandlede varemærke. Første Appellkammer ved EUIPO ændrede således den nævnte afgørelse til skade for BSH, idet det afslog registreringen af det nævnte varemærke for yderligere varer.

- 40 Det følger heraf, at Første Appellkammer ved EUIPO stiltiende fandt, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96 har indført en anden klageadgang ud over den, der er blevet indført ved artikel 60 i forordning nr. 207/2009, i affattelsen forud for forordning 2015/2424, og som uden at være underlagt de betingelser, der er fastsat i denne artikel 60, gør det muligt for modparten at anfægte den afgørelse, der er genstand for klagen, på en del af denne, der ikke er omhandlet i denne klage, og således at udvide tvistens rækkevidde, som defineret af klageren.
- 41 Med det første anbringende kritiserer BSH Retten for ikke i den appellerede dom at have undersøgt denne fortolknings forenelighed med artikel 60 i forordning nr. 207/2009.
- 42 Det er imidlertid ubestridt, at BSH ikke på noget tidspunkt i sagen for Retten har påberåbt sig den nævnte fortolknings påståede uforenelighed med artikel 60 i forordning nr. 207/2009 eller med nogen anden bestemmelse i EU-retten. BSH's søgsmål for Retten var nemlig støttet på et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 43 I overensstemmelse med fast retspraksis ville anerkendelsen af en adgang for en part til først for Domstolen at fremføre et anbringende og argumenter, som parten ikke har fremført for Retten, imidlertid være ensbetydende med at give den pågældende ret til at forelægge Domstolen – der har en begrænset kompetence i appelsager – en mere omfattende tvist end den, der blev forelagt Retten. Under en appel har Domstolen således kun kompetence til at tage stilling til den retlige afgørelse, der er blevet truffet vedrørende de anbringender og argumenter, som er blevet behandlet i første instans (jf. bl.a. dom af 21.9.2010, Sverige m.fl. mod API og Kommissionen, C-514/07 P, C-528/07 P og C-532/07 P, EU:C:2010:541, præmis 126 og den deri nævnte retspraksis).
- 44 Hvad angår det argument, som BSH har anført under retsmødet for Domstolen i denne henseende, hvorefter bedømmelsen af EU-retten er forbeholdt sidstnævnte, hvorfor det var logisk alene for Domstolen at rejse spørgsmålet om foreneligheden af den fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 216/96, som Første Appellkammer ved EUIPO havde anlagt, med artikel 60 i forordning nr. 207/2009, skal det konstateres, at dette argument savner retligt grundlag. Som det fremgår af artikel 256, stk. 1, TEUF og af artikel 65, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, er Retten nemlig helt og holdent kompetent til inden for rammerne af sager, der er blevet anlagt til prøvelse af afgørelser fra EUIPO's appelkamre, at prøve bl.a. enhver tilsidesættelse af denne forordning, herunder den, der er indeholdt i dennes artikel 60.
- 45 Endelig bemærkes, at det, selv om EUIPO under retsmødet for Domstolen har anerkendt, at kontorets Første Appellkammer med den omtvistede afgørelse delvist har taget denne »accessoriske« klage fra LG til følge uden på forhånd at have sat BSH i en situation, hvor denne kunne gøre sine eventuelle bemærkninger hertil gældende, og således tilsidesatte kontradiktionsprincippet som formaliseret i artikel 63, stk. 2, og i artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009, ikke desto mindre forholder sig således, at Retten ikke, idet der ikke forelå nogen indvendinger fra BSH under sagen for Retten vedrørende denne omstændighed og da der ikke forelå den mindste kritik fra BSH af den analyse, der foranledigede det nævnte appelkammer til at tage denne »supplerende« klage til følge, kan kritiseres for ikke at have udtalt sig herom ex officio.
- 46 Under disse omstændigheder skal det første anbringende afvises fra realitetsbehandling.

Det andet anbringende

- 47 Med det andet anbringende har BSH gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet BSH har kritiseret Retten for, navnlig i den appellerede doms præmis 31, at have støttet sig på en fejlagtig antagelse om risikoen for forveksling, der har til

konsekvens, at to varemærkers overlappning på niveauet for en rent beskrivende bestanddel er tilstrækkelig til at skabe en sådan risiko, der således fører til en monopolisering af en rent beskrivende angivelse, hvilket samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og c), dog tilsigter at forhindre.

- 48 BSH er af den opfattelse, at i det tilfælde, hvor det ældre varemærke er en let genkendelig variant af en beskrivende angivelse, og hvor det ældre varemærke indeholder den beskrivende angivelse som sådan, kan selv eksistensen af betydelige ligheder mellem tegnene og det forhold, at de varer, som de omtvistede varemærker betegner, er af samme art, ikke gøre det muligt at konkludere, at der foreligger en risiko for forveksling, eftersom tegnenes lighed er begrænset til de beskrivende angivelser og kun vedrører varer, der er beskrevet ved angivelsen. Kundekredsen opfatter nemlig ingen oprindelsesangivelse i en beskrivende angivelse, men orienterer sig efter varemærkets resterende bestanddele. Ifølge denne antagelse er rækkevidden af beskyttelsen af det ældre varemærke i øvrigt ikke begrænset generelt, men alene for så vidt angår selve den beskrivende angivelse, således at den forbliver intakt i forhold til andre varer af lignende art og andre lignende tegn.
- 49 EUIPO har principalt gjort gældende, at det andet anbringende ikke kan antages til realitetsbehandling. For det første fremgår det nemlig ikke klart af appellen, hvilke konkrete konstateringer fra Retten, der anses for at være anfægtede. For det andet tilsigter det af BSH hævdede, hvorefter Retten skal have kvalificeret betydningen af ældre nationale varemærkers særpræg på en upræcis måde, at opnå en ny bedømmelse af de faktiske omstændigheder. Subsidiært har EUIPO gjort gældende, at dette anbringende er ugrundet.

Formaliteten

- 50 Det følger af fast retspraksis, at det fremgår af artikel 256 TEUF og af artikel 58, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, at en appel begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet urigtigt gengivet (jf. bl.a. dom af 17.3.2016, Naazneen Investments mod KHIM, C-252/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:178, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis).
- 51 I henhold til de samme bestemmelser og til artikel 168, stk. 1, litra d), i Domstolens procesreglement, skal et appelskrift i øvrigt præcist angive, hvilke elementer der anfægtes i den dom, som påstås ophævet, og de retlige argumenter, der særligt støtter denne påstand (jf. bl.a. dom af 4.9.2014, Spanien mod Kommissionen, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, præmis 43, og af 5.3.2015, Ezz m.fl. mod Rådet, C-220/14 P, EU:C:2015:147, præmis 111). I denne henseende er det præciseret i procesreglementets artikel 169, stk. 2, at de retlige anbringender og argumenter, der gøres gældende, skal angive præcist, hvilke præmisser i Rettens afgørelse der anfægtes (dom af 28.7.2016, Tomana m.fl. mod Rådet og Kommissionen, C-330/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:601, præmis 34, og af 20.9.2016, Mallis m.fl. mod Kommissionen og ECB, C-105/15 P–C-109/15 P, EU:C:2016:702, præmis 34).
- 52 I denne henseende skal det fastslås, at BSH med sit andet anbringende på ingen måde nøjes med at anmode om en ny bedømmelse af faktiske omstændigheder, men kritiserer Retten for at have undladt at tage hensyn til de retsprincipper, der finder anvendelse på bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, hvilket udgør et retsspørgsmål, der kan indgives til Domstolen inden for rammerne af en appel (jf. bl.a. kendelse af 7.5.2015, Adler Modemärkte mod KHIM, C-343/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:310, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).
- 53 Det følger i øvrigt klart af BSH's skriftlige indlæg, at dette anbringende bl.a. er rettet mod den appellerede doms præmis 31, der bevidner det forhold, at Retten har underkendt selve essensen af risikoen for forveksling, vedrørende hvis bedømmelse særpræget for hvert at de omtvistede varemærker nødvendigvis skal udgøre det vigtigste kriterium.

54 Det skal følgelig lægges til grund, at det andet anbringende kan antages til realitetsbehandling.

Realiteten

- 55 BSH's argumentation vedrørende den risiko for forveksling, der er blevet fremført inden for rammerne af BSH's enkelte anbringende i søgsmålet for Retten, som svarer til den argumentation, der forsvares inden for rammerne af BSH's andet appellanbringende, er navnlig blevet undersøgt i den appellerede doms præmis 26-32.
- 56 Efter i denne doms præmis 26 og 27 at have anført retspraksis på området, konstaterede Retten i den nævnte doms præmis 28, at EUIPO for så vidt angår de varer, for hvilke kontorets Første Appellkammer tog indsigelsen til følge, uden at BSH havde anfægtet dette, havde konstateret, for det første, at de omhandlede varer delvis var af samme art, delvis af lignende art, og for det andet at de omtvistede tegn lignede hinanden. Den anførte, at den kumulative virkning af disse konstateringer under alle omstændigheder var tilstrækkelig til, at det kunne konkluderes, at der forelå en risiko for forveksling, selv hvis de ældre nationale varemærkers særpræg blev anset for at være svagt.
- 57 Retten tilføjede i den appellerede doms præmis 29, at Første Appellkammer ved EUIPO inden for rammerne af bedømmelsen af risikoen for forveksling faktisk havde taget hensyn til det forhold, at hverken de ældre nationale varemærker eller det ansøgte varemærke, for så vidt angår de omhandlede varer havde en særligt særpræget karakter. Den anførte imidlertid, at der ifølge retspraksis, selv når der foreligger et varemærke med en svag grad af særpræg, kan foreligge en risiko for forveksling, navnlig på grund af eksistensen af en lighed mellem tegnene og mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Det forholder sig således, når de omhandlede varer som i det foreliggende tilfælde er af samme art og de omtvistede varemærker har en høj grad af lighed.
- 58 I den nævnte doms præmis 31 bemærkede Retten, at det, hvis BSH's argument blev fulgt, ville indebære, at den faktor, der vedrører varemærkernes lighed, neutraliseres til fordel for den faktor, der bygger på de ældre varemærkers særpræg, som således ville blive tillagt for stor betydning. Det følger heraf, at eftersom det ældre varemærke kun har en svag grad af særpræg, ville der kun foreligge en risiko for forveksling i tilfælde af en fuldstændig gengivelse af dette ved det ansøgte varemærke, idet graden af lighed mellem de omtvistede tegn ikke ville have betydning. Et sådant resultat ville ikke være i overensstemmelse med selve arten af den helhedsvurdering, som de kompetente myndigheder skal foretage i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 59 Retten fandt følgelig i den appellerede doms præmis 32, at BSH's argumenter vedrørende de ældre nationale varemærkers svage grad af særpræg ikke kan påvirke den konklusion, som Første Appellkammer ved EUIPO drog med hensyn til eksistensen af en risiko for forveksling.
- 60 Denne bedømmelse af risikoen for forveksling, som Retten foretog, er ikke behæftet med nogen retlig fejl.
- 61 Det skal nemlig bemærkes, at Domstolen, idet den har forkastet en argumentation, der ligner den, som BSH har fremført inden for rammerne af det andet anbringende, flere gange har udtalt, at selv om et ældre varemærkes særpræg skal tages i betragtning inden for rammerne af helhedsvurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, udgør det imidlertid kun et element blandt flere, der indgår i denne bedømmelse (jf. bl.a. kendelse af 29.11.2012, Hrbek mod KHIM, C-42/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2012:765, præmis 61, og af 2.10.2014, Przeworski mod Handlowe Medox Lepiarz mod KHIM, C-91/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2261, præmis 22).

- 62 Selv om det er rigtigt, at der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er, er en sådan risiko dog ikke udelukket, når det ældre varemærkes grad af særpræg er svag (jf. bl.a. kendelse af 19.11.2015, Fetim mod KHIM, C-190/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:778, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).
- 63 Det følger heraf, at selv når der foreligger et ældre varemærke med en svag grad af særpræg, kan Retten fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling, bl.a. på grund af en lighed mellem tegnene og de omhandlede varer eller tjenesteydelser (jf. bl.a. kendelse af 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz mod KHIM, C-91/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2261, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis, og af 7.5.2015, Adler Modemärkte mod KHIM, C-343/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:310, præmis 59).
- 64 De konstateringer, som Retten har foretaget i den appellerede doms præmis 31, der forkaster det synspunkt, som BSH har forsvaret, og som er omhandlet i det andet anbringende, udgør således i virkeligheden kun en gentagelse af Domstolens faste praksis, hvorefter dette synspunkt ikke er i overensstemmelse med selve arten af den helhedsvurdering, som de kompetente myndigheder skal foretage i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, eftersom synspunktet, i modsætning til det, som appellanten har gjort gældende, ville det indebære, at den faktor, der vedrører varemærkernes lighed, neutraliseres til fordel for den faktor, der bygger på det ældre varemærkes særpræg (jf. i denne henseende dom af 15.3.2007, T.I.M.E. ART mod KHIM, C-171/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:171, præmis 41, og kendelse af 19.11.2015, Fetim mod KHIM, C-190/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:778, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).
- 65 Hvad angår det argument, som BSH har anført i denne henseende, hvorefter denne retspraksis er fejlagtig, eftersom den vil føre til en monopolisering af en rent beskrivende angivelse, skal det fastslås, at det ikke er artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, men denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 51, samt artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95, der har til formål at undgå en sådan monopolisering.
- 66 Hvad navnlig angår ældre nationale varemærker har Domstolen allerede haft lejlighed til at fastslå, at det følger af sameksistensen af EU-varemærker med disse samt af den omstændighed, at registreringen af sidstnævnte ikke henhører under EUIPO's kompetence, og at den retslige prøvelse heraf ikke henhører under Rettens kompetence, at nationale varemærkers gyldighed ikke kan anfægtes under en procedure vedrørende indsigelse mod registrering af et EU-varemærke. Det kan derfor heller ikke længere i forbindelse med en sådan indsigelsesprocedure med hensyn til et tegn, der er identisk med et i en medlemsstat beskyttet varemærke, konkluderes, at der foreligger en absolut registreringshindring som f.eks. en beskrivende karakter og et manglende fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 og i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 (jf. i denne retning dom af 24.5.2012, Formula One Licensing mod KHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, præmis 40 og 41).
- 67 Det følger heraf, at der ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal anerkendes en vis grad af fornødent særpræg for et nationalt varemærke, der er påberåbt til støtte for en indsigelse mod registrering af et EU-varemærke (jf. i denne retning dom af 24.5.2012, Formula One Licensing mod KHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, præmis 47).
- 68 Hvis det antages, at et ældre nationalt varemærke faktisk er beskrivende for bestemte varer, for hvilke det er blevet registreret, og at beskyttelsen af dette varemærke fører til en utilbørlig monopolisering af den omhandlede beskrivende angivelse, skal denne afhjælpes, ikke ved en anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, der i princippet udelukker disse varer fra den beskyttelse, som denne bestemmelse overfører til de ældre varemærker, men ved en sag om ugyldighed, der er iværksat i den berørte medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 (jf. i denne retning dom af 24.5.2012, Formula One Licensing mod KHIM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, præmis 45).

- 69 Under disse omstændigheder skal BSH's argument, hvorefter Domstolen i dom af 10. november 2011, LG Electronics mod KHIM (C-88/11 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2011:727) bekræftede EUIPO's afslag på at registrere tegnet »KOMPRESSOR PLUS« som EU-varemærke for støvsugere, fordi dette tegn var rent beskrivende, under alle omstændigheder forkastes som uvirksomt. Denne dom rejser nemlig ikke tvivl om gyldigheden af de nationale varemærker, der er blevet gjort gældende af LG til støtte for dette selskabs indsigelse.
- 70 Endelig skal det i modsætning til det, som BSH har gjort gældende, bemærkes, at det ikke på forhånd og i alle tilfælde kan udelukkes, at forbrugerne, i det tilfælde hvor et ansøgt varemærke med få forskelle gentager et ældre nationalt varemærkes svagt særprægede tegn, kan antage, at disse forskelle mellem de omtvistede tegn afspejler en variation i varernes art eller følger af markedsføringsmæssige betragtninger, uden at der er tale om en anden handelsmæssig oprindelse, og at der således kan foreligge en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed (jf. i denne retning kendelse af 27.4.2006, L'Oréal mod KHIM, C-235/05 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2006:271, præmis 45).
- 71 Det var således uden at begå en retlig fejl, at Retten efter sin selvstændige vurdering af de faktiske omstændigheder i det foreliggende tilfælde kunne konkludere, at der forelå en sådan risiko mellem de ældre nationale varemærker og det ansøgte varemærke.
- 72 Det følger af alle de ovenstående betragtninger, at det andet anbringende skal forkastes som ugrundet, og at appellen følgelig skal forkastes i sin helhed.

Sagens omkostninger

- 73 I henhold til procesreglementets artikel 184, stk. 2, træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostninger, såfremt appellen ikke tages til følge.
- 74 I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfør af dette reglementets artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 75 Da EUIPO har nedlagt påstand om, at BSH tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og BSH har tabt sagen, bør det pålægges BSH at betale sagsomkostningerne.

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

1) Appellen forkastes.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH betaler sagens omkostninger.

Underskrifter