

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

23. oktober 2002 *

I sag T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg (Tyskland), ved advokaterne
J. Schneider og A. Buddee, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved
A. von Mühlendahl, A. di Carlo og O. Waelbroeck, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) var

ELS Educational Services, Inc., Culver City, Californien (USA),

angående en påstand om annullation af afgørelse af 18. oktober 2000 (sag R 074/2000-3) fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne V. Tiili og P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. december 2000,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. maj 2001,

efter mundtlig forhandling den 27. februar 2002,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

- 1 Artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a, nr. ii), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, 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 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.

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 mærker:

[...]

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

[...]«

2 Artikel 42, stk. 1, litra a), og stk. 3, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»1. I indtil tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen kan der, under henvisning til at varemærket bør udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod varemærkets registrering:

- a) i de i artikel 8, stk. 1 og 5, nævnte tilfælde, af indehavere af ældre varemærker som omhandlet i artikel 8, stk. 2, samt af de licenstagere, som disse mærkeindehavere har bemyndiget dertil

[...]

3. Indsigelsen skal fremsættes skriftligt og skal begrundes. Den anses først for fremsat, når indsigelsesgebyret er betalt. Inden for en frist, der fastsættes af Harmoniseringskontoret, kan indsigeren fremlægge kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse.«

3 Artikel 43, stk. 1, 2, 3 og 5, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»1. Under behandlingen af indsigelsen opfordrer Harmoniseringskontoret om fornødent parterne til inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist at udtale sig om meddelelser fra de øvrige parter eller fra Harmoniseringskontoret selv.

2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.

[...]

5. Fremgår det af behandlingen af indsigelsen, at varemærket er udelukket fra registrering for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket søges registreret, afslås ansøgningen for de pågældende varer eller tjenesteydelser. I modsat fald forkastes indsigelsen.«

- 4 Regel 22, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) bestemmer:

»1. Skal den indsigende part i henhold til forordningens artikel 43, stk. 2 eller 3, godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer [Harmoniseringskontoret] vedkommende til inden for en af [Harmoniseringskontoret] fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist, afviser [Harmoniseringskontoret] indsigelsen.«

Twistens baggrund

- 5 Den 1. april 1996 indgav ELS Educational Services, Inc. (herefter »ansøgeren«), en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM, herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af forordning nr. 40/94.
- 6 Der er ansøgt om registrering af forkortelsen »ELS« (herefter »det ansøgte varemærke«).

- 7 De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket ønskes registreret, henhører under klasse 16, 35 og 41 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

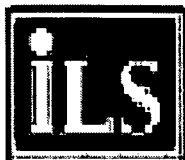
— klasse 16: »Lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elev-arbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, der ønsker at lære engelsk som deres andet sprog«

— klasse 35: »Ydelse af teknisk bistand i forbindelse med oprettelse og/eller drift af sprogskoler«

— klasse 41: »Uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«.

- 8 Den 23. januar 1998 indgav sagsøgeren en indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod det ansøgte varemærke (B 11371). Der var som begrundelse for indsigelsen anført, at der forelå den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omhandlede forvekslingsrisiko mellem det ansøgte vare-

mærke og det ældre varemærke, som sagsøgeren er indehaver af. Det pågældende ældre varemærke (herefter »det ældre varemærke«) er den tyske registrering nr. 2005750 af dette figurmærke:



- 9 De varer og tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret, henhører under klasse 9, 16 og 41 i Nice-arrangementet og svarer for hver af klasserne til følgende beskrivelse:

— klasse 9: »Databærere af enhver art med programmer til uddannelsesformål«

— klasse 16: »Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) i form af trykte materialer«

— klasse 41: »Udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«.

- 10 På ansøgerens anmodning blev sagsøgeren ved telefax fra Harmoniseringskontoret af 15. juli 1998 opfordret til inden for en frist på to måneder at fremlægge bevis for brugen af det ældre varemærke i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 og regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95.

- 11 Inden for den af Harmoniseringskontoret meddelte frist til at dokumentere brugen af det ældre varemærke henviste sagsøgeren udtrykkeligt til de dokumenter, der var fremlagt i en parallel indsigelsessag (B 10845), nemlig en erklæring fra sagsøgerens direktør, arbejdshæfter, en brochure fra et seminar og reklamemateriale. Efter udløbet af den nævnte frist fremlagde sagsøgeren den 24. marts 1999 andre supplerende dokumenter (fotokopier af tre kassetter påført det ældre varemærke) som bilag til besvarelsen af ansøgerens bemærkninger til de beviser, der var fremlagt inden fristens udløb.
- 12 Ved afgørelse af 24. november 1999 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 42 og 43 i forordning nr. 40/94 og regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95. Indsigelsesafdelingen var for det første af den opfattelse, at de supplerende dokumenter, der var fremlagt efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist som bevis for brugen af det ældre varemærke, ikke kunne godtages. Indsigelsesafdelingen fandt dernæst, at de dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt inden for fristen, beviste reel brug af det ældre varemærke for tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, men at de hverken beviste brug for »instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) i form af trykte materialer« eller for »databærere af enhver art med programmer til uddannelsesformål«. Endelig mente indsigelsesafdelingen, at der ikke var risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen.
- 13 Den 21. januar 2000 påklagede sagsøgeren indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 14 Klagen blev afvist ved afgørelse af 18. oktober 2000 fra Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret. Afgørelsen blev meddelt sagsøgeren den 30. oktober 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

- 15 Appellkammeret fandt i det væsentlige, at indsigelsesafdelingens afgørelse var korrekt. Appellkammeret bekræftede for det første indsigelsesafdelingens bedømmelse af beviset for den reelle brug af det ældre varemærke og dens afvisning af de supplerende dokumenter, der var fremlagt efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist. For det andet konkluderede appellkammeret, at der ikke var risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke.

Parternes påstande

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.
- Det ansøgte varemærke afvises.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 17 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Sagsøgerens påstande forkastes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Påstanden om afvisning af det ansøgte varemærke

- 18 Sagsøgeren anmoder med den anden påstand i det væsentlige om, at Retten pålægger Harmoniseringskontoret at afvise det ansøgte varemærke fra registrering.
- 19 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Fællesskabets retsinstansers afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af nærværende doms konklusion og præmisser. Sagsøgerens anden påstand må følgelig afvises (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12).

Annullationspåstanden

- 20 Sagsøgeren har påberåbt sig to anbringender. Det første anbringende vedrører tilsidesættelse af proceduren for fremlæggelse af bevis for brugen af det ældre varemærke, og det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af proceduren for fremlæggelse af bevis for brugen af det ældre varemærke

— Parternes argumenter

- 21 Sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret skulle have taget hensyn til de supplerende beviser, der blev fremlagt den 24. marts 1999, idet de supplerede de beviser, der allerede var fremlagt, herunder navnlig erklæringen fra sagsøgerens direktør. Sagsøgeren har gjort gældende, at eftersom virksomheden skulle tage stilling til ansøgerens indsigelser, svarede den ved at fremlægge supplerende dokumenter.
- 22 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret tilsidesatte artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 40/94, fordi det som bevis for brugen af det ældre varemærke afviste de dokumenter, der var fremlagt i den parallelle indsigelsessag B 10845 med henblik på at bevise brugen af det ældre varemærke. Sagsøgeren er således af den opfattelse, at såfremt Harmoniseringskontoret mente, at det ikke var tilstrækkeligt i den foreliggende sag at henvise til dokumenter, der er fremlagt i en anden parallel sag, skulle det have meddelt dette, hvilket ville have givet sagsøgeren mulighed for at reagere ved inden for den fastsatte frist at fremsende en ny række beviser for brugen af det ældre varemærke.
- 23 Harmoniseringskontoret er indledningsvis af den opfattelse, at det i denne sag ikke er nødvendigt for Retten at træffe afgørelse om muligheden for at fremlægge et supplerende bevis for brugen af et ældre varemærke efter udløbet af den frist, der er fastsat med hjemmel i regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, idet det ikke ville have påvirket indholdet af den anfægtede afgørelse, selv om sagsøgeren havde været i stand til at bevise den reelle brug af det ældre varemærke for de af dette varemærke omfattede varer.

- 24 Harmoniseringskontoret har ikke desto mindre, såfremt Retten måtte finde, at det er nødvendigt at træffe afgørelse om dette spørgsmål, anført, at appelkammeret med rette fandt, at det i en inter partes-sag ikke er muligt at fremlægge supplerende beviser efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist.
- 25 Harmoniseringskontoret har anført, at regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 foreskriver fastsættelse af en præceptiv frist, der ikke giver mulighed for at tillade fremlæggelse af beviser for brugen af det ældre varemærke ud over dem, der er fremlagt af sagsøgeren inden for den frist, han har fået til at besvare ansøgerens bemærkninger til de beviser for denne brug, som sagsøgeren havde fremlagt inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist i medfør af denne regel.
- 26 Harmoniseringskontoret er endelig af den opfattelse, at sagsøgeren har fejlfortolket appelkammerets argumentation i den anfægtede afgørelses punkt 23, og at appelkammeret tog det bevis, der var fremlagt i indsigelsessag B 10845, i betragtning.

— Rettens bemærkninger

- 27 Det skal indledningsvis anføres, at det forhold, at appelkammeret ikke tog hensyn til de dokumenter, sagsøgeren havde indleveret for sent, kan påvirke analysen af risikoen for forveksling mellem de pågældende varemærker. Sagsøgeren har derfor en interesse i, at Retten i forbindelse med dette anbringende behandler spørgsmålet om lovligheden af appelkammerets stillingtagen.
- 28 Hvad for det første angår regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 bemærkes, at det heri bestemmes, at såfremt den indsigende part skal godtgøre, at brug af varemærket har fundet sted, opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til

inden for en fastsat frist at fremlægge bevis. I medfør af denne bestemmelse, sammenholdt med artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, medfører manglende fremlæggelse af forhold, der godtgør brugen af varemærket inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist, at indsigelsen afvises. Den præceptive karakter af den frist, der fastsættes i medfør af den pågældende regel, udelukker således, at Harmoniseringskontoret tager hensyn til beviser, der er fremlagt for sent.

- 29 I denne sag fremlagde sagsøgeren dokumenter efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret i medfør af regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 fastsatte frist. Det forhold, at ansøgeren i sine bemærkninger til de af sagsøgeren fremlagte beviser for brugen af varemærket anfægtede beviserne, kan ikke medføre, at fristen løber på ny, og sagsøgeren gives mulighed for at supplere de beviser for brugen, der var fremlagt inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist. Harmoniseringskontoret var derfor forpligtet til alene at tage hensyn til de dokumenter, der var fremlagt inden for den frist, der konkret var fastsat for at fremlægge bevis for brugen af det ældre varemærke.
- 30 Det fremgår af ovenstående, at de supplerende beviser, som sagsøgeren fremlagde efter udløbet af den i medfør af regel 22, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 fastsatte frist, ikke kunne godtages.
- 31 Hvad for det andet angår berettigelsen af at henvise til dokumenter, der er fremlagt i en anden sag, skal det fastslås, at såfremt den, der har gjort indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning, allerede har skullet bevise brugen af et ældre varemærke i en tidligere sag, kan indsigelsen henvise til dokumenter, der allerede er indleveret til Harmoniseringskontoret under denne tidligere sag, når han på ny opfordres til at fremlægge bevis for brugen af det nævnte ældre varemærke.
- 32 I denne sag fremgår det af sagsakterne — i modsætning til det af sagsøgeren anførte — at Harmoniseringskontoret traf afgørelse under hensyn til de dokumenter, som sagsøgeren den 24. juli 1998 havde fremlagt i sag B 10845.

Sagsøgeren henviste udtrykkeligt den 6. august 1998 inden for rammerne af sag B 11371 og inden den 15. september 1998, hvor fristen for fremlæggelse af beviser for brugen udløb, til de dokumenter, der var fremlagt i sag B 10845. Disse dokumenter var fra dette tidspunkt ligeledes en del af sagsakterne i sag B 11371. De blev således først analyseret af indsigelsesafdelingen og derefter af appelkammeret. Appellkammeret bekræftede, at ingen af de beviser, der manglede i sag B 11371, var fremlagt i sag B 10845 (jf. den anfægtede afgørelses punkt 23).

- 33 På baggrund af ovenstående tages det her omhandlede anbringende ikke til følge.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

- 34 Sagsøgeren har for det første anført, at der for så vidt angår sammenligningen mellem de pågældende varer og tjenesteydelser er delvis identitet og delvis lighed mellem de nævnte varer og tjenesteydelser. Sagsøgeren har i denne forbindelse bemærket, at den anfægtede afgørelse ikke på korrekt vis anvendte princippet om, at jo mere varerne og tjenesteydelserne ligner hinanden, desto større forskel skal der være mellem varemærkerne for ikke at skabe forveksling.
- 35 Hvad for det andet angår sammenligningen af de pågældende tegn er sagsøgeren af den opfattelse, at det ældre varemærkes figurative element efter sin art er underordnet i forhold til ordelementet ILS. Sagsøgeren er endvidere af den

opfattelse, at den anfægtede afgørelse ikke tog hensyn til det forhold, at når man sammenligner varemærker, skal det gøres ud fra synspunktet hos en gennemsnitligt opmærksom forbruger, der sædvanligvis opfatter varemærkerne efter hinanden og ikke samtidigt, og som ikke underkaster forskellene mellem varemærkerne en dybtgående analyse.

- 36 Hvad angår den lydlige analyse af de pågældende tegn har sagsøgeren gjort gældende, at det engelske sprog er af stigende betydning i Tyskland, og at den pågældende varemærkeansøgning stammer fra det engelsktalende område. Sagsøgeren har således anført, at den engelske udtale af det ansøgte varemærke er identisk med den tyske udtale af det ældre varemærke.
- 37 I betragtning af den store lighed mellem varerne og tjenesteydelserne finder sagsøgeren, at den lette forskel mellem begyndelsesbogstaverne ikke er tilstrækkelig til at imødegå forvekslingsrisikoen.
- 38 Harmoniseringskontoret har bemærket, at bedømmelsen af forvekslingsrisikoen er en kompleks opgave, der indebærer et vist skøn. Harmoniseringskontoret har endvidere henvist til, at Domstolen har udviklet generelle principper, som, når de anvendes korrekt, udelukker vilkårlige konklusioner og tilvejebringer en højere grad af harmonisering ved bedømmelsen af forvekslingsrisikoen. Ifølge Harmoniseringskontoret overholdt appelkammeret de af Domstolen fastsatte generelle principper i sin bedømmelse af risikoen for forveksling mellem de modholdte varemærker.
- 39 Hvad for det første angår sammenligningen mellem varerne og tjenesteydelserne er appelkammerets konstateringer vedrørende identiteten og ligheden mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de modholdte varemærker, korrekte.

- 40 Hvad for det andet angår sammenligningen mellem tegnene har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret med rette fandt, at de to tegn er visuelt og lydligt forskellige af følgende årsager:
- Der er forskel mellem deres første bogstav, der er den eneste vokal i hvert tegn.
 - De modholdte tegn er forkortelser på kun tre bogstaver.
 - Det ældre varemærke indeholder et figurativt element.
- 41 Harmoniseringskontoret har i øvrigt bestridt sagsøgerens påstand vedrørende den engelske udtale af den forkortelse, der udgør det ansøgte varemærke, og har anført, at begge tegn i så fald ville blive udtalt på engelsk, således at der stadig vil være en lydlig forskel.
- 42 Harmoniseringskontoret er vedrørende den begrebsmæssige sammenligning af den opfattelse, at sammenligningen ikke kan foretages, da de pågældende tegn ikke formidler noget udsagn på tysk.
- 43 Hvad for det tredje angår forvekslingsrisikoen har Harmoniseringskontoret anført, at de pågældende tegn — som det allerede blev præciseret i den anfægtede afgørelse — ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at skabe forveksling hos gennemsnitsforbrugeren, og at den anfægtede afgørelse tog hensyn til princippet om indbyrdes afhængighed mellem tegnenes lighed og varernes og tjenesteydelsernes lighed.

— Rettens bemærkninger

- 44 Ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, foreligger der en risiko for forveksling, såfremt det i offentligheden kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17).
- 45 Ifølge samme praksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40).
- 46 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer faktisk til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, hvor kendt varemærket er på markedet, og hvor stor ligheden er mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

- 47 Endvidere spiller det en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må i øvrigt tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugers opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).
- 48 Under hensyntagen til arten af de pågældende varer og tjenesteydelser (lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog, og uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk), der er varer og tjenesteydelser til almindeligt forbrug, og det forhold, at det ældre varemærke, som indsigelsen bygges på, er registreret og beskyttet i Tyskland, består den tilsigtede omsætningskreds, som analysen af forvekslingsrisikoen skal foretages i forhold til, af gennemsnitsforbrugere i denne medlemsstat.
- 49 Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og i lyset af ovenstående betragtninger skal der foretages en sammenligning dels af de pågældende varer og tjenesteydelser, dels af de modholdte tegn.
- 50 Hvad for det første angår sammenligningen af varer og tjenesteydelser skal det først og fremmest bemærkes, at i de tilfælde, hvor indsigeren kun fremlægger beviser for brugen af det ældre varemærke for en del af de varer eller

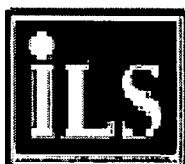
tjenesteydelser, som det er registreret for, anses dette varemærke i medfør af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 alene for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne for så vidt angår behandlingen af indsigelsen. I henhold til denne bestemmelse skal der ved sammenligningen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke i denne sag, alene tages hensyn til de tjenesteydelser, der er dækket af det ældre varemærke, og for hvilke appelkammeret fandt brugen godtgjort, nemlig »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«.

- 51 Det skal dernæst anføres, at ifølge Domstolens praksis skal der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23).
- 52 Appelkammeret bekræftede i den anfægtede afgørelses punkt 25 indsigelsesafdelingens konklusion hvad angår sammenligningen af de pågældende varer og tjenesteydelser, hvorefter tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, som omfattes af det ældre varemærke, er identiske med »uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«, ligner »lærebøger til undervisning og trykte materialer nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog« og er forskellige fra »ydelse af teknisk bistand i forbindelse med oprettelse og/eller drift af sprogskoler«.
- 53 For det første henhører tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, som omfattes af det ældre varemærke, som uddannelsesydelser under den generelle kategori i varemærkeansøgningen »uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«. Appelkammeret fandt derfor med rette, at de er identiske.

- 54 For det andet var det appelkammerets opfattelse, at tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, som omfattes af det ældre varemærke, ligner »lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog«, der dækkes af det ansøgte varemærke.
- 55 Det skal fastslås, at det ved levering af tjenesteydelser vedrørende »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser« er nyttigt og sædvanligt at anvende »lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog«. Virksomheder, der udbyder kurser af enhver art, giver således ofte eleverne de nævnte varer som pædagogisk støttemateriale.
- 56 Da der i henseende til anvendelsesformålet er en snæver forbindelse mellem de pågældende varer og tjenesteydelser, og da varerne supplerer tjenesteydelserne, fandt appelkammeret derfor med rette, at disse varer og tjenesteydelser ligner hinanden.
- 57 Hvad for det tredje angår sammenligningen mellem tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, der omfattes af det ældre varemærke, og tjenesteydelserne »ydelse af teknisk bistand i forbindelse med oprettelse og/eller drift af sprogskoler«, der omfattes af det ansøgte varemærke, fastslog appelkammeret blot uden nogen som helst begrundelse, at disse tjenesteydelser er forskellige (den anfægtede afgørelses punkt 25). Det skal imidlertid anføres, at denne konstatering kan få konsekvenser i denne sag, nemlig delvis registrering af varemærket for de pågældende tjenesteydelser, hvis alle de øvrige kriterier, der skal tages i betragtning ved analysen af forvekslingsrisikoen, er opfyldt.

- 58 Det skal under disse omstændigheder konstateres, at appelkammeret tilsidesatte sin forpligtelse i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94, hvorefter »Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes«.
- 59 Det skal endvidere bemærkes, at pligten til at begrunde en afgørelse, der indeholder et klagepunkt, har til formål at gøre det muligt for Fællesskabets retsinstanser at udøve kontrol med hensyn til afgørelsens lovlighed, og at give afgørelsens adressat de oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå, hvorvidt afgørelsen er korrekt. Heraf følger, at spørgsmål om manglende eller utilstrækkelig begrundelse, der vanskeliggør en sådan domstolskontrol, ikke blot kan, men skal tages under påkendelse ex officio af Fællesskabets retsinstanser, da de angår grundlæggende retsprincipper (Domstolens dom af 20.3.1959, sag 18/57, Nold mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 131, org.ref.: Rec. s. 89, på s. 115, og af 20.2.1997, sag C-166/95 P, Kommissionen mod Daffix, Sml. I, s. 983, præmis 23 og 24).
- 60 Den anfægtede afgørelse skal derfor, for så vidt som den fastslår, at tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, der omfattes af det ældre varemærke, og tjenesteydelserne »ydelse af teknisk bistand i forbindelse med oprettelse og/eller drift af sprogskoler«, der omfattes af det yngre varemærke, er forskellige, annulleres på grund af en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter.
- 61 Der skal derfor ved helhedsvurderingen af forvekslingsrisikoen udelukkende tages hensyn til, at der er identitet mellem tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, som betegnes af det ældre varemærke, og »uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«, der betegnes af det ansøgte varemærke, og at der er lighed mellem de ovennævnte tjenesteydelser »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser« og »lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog«, der omfattes af det ansøgte varemærke.

- 62 Hvad for det andet angår sammenligningen af tegnene skal det anføres, at ifølge Domstolens praksis skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). Endvidere har Domstolen udtalt, at det ikke kan udelukkes, at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling (jf. i denne retning Lloyd Schuhfabrik Meyer -dommen, præmis 28). Der skal således foretages en visuel, lydlig og begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn.
- 63 Hvad for det første angår den visuelle sammenligning skal der foretages en analyse af de følgende to tegn:



Det ældre varemærke

ELS

Det ansøgte varemærke

- 64 Det ældre varemærke består af et figurmærke, der indeholder forkortelsen ILS i hvide bogstaver, hvor begyndelsesbogstavet er med lille, mens de to andre bogstaver står med stort. De tre bogstaver har samme størrelse og står på sort baggrund i en rektangulær ramme med hvid kant. Det ansøgte varemærke består af ordtegnet ELS.

- 65 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at forskellen i begyndelsesbogstavet, der er den eneste vokal i tegnene, der blot består af en forkortelse på tre bogstaver, er en betydelig forskel, og at figurelementet i det ældre tegn forstærker dette indtryk.
- 66 På den ene side skal det bemærkes, at de modholdte varemærkers ordelementer er forkortelser af samme længde, nemlig tre bogstaver. Den eneste forskel mellem disse forkortelser vedrører begyndelsesbogstaverne: »i« i det ældre varemærke og »E« i det ansøgte varemærke. De to følgende bogstaver i hver forkortelse — »L« og »S« — står i samme rækkefølge og stilling. Dette fuldstændige sammenfald mellem to ud af tre bogstaver med hensyn til placeringen gør, at forskellen vedrørende blot et enkelt bogstav ikke er en afgørende visuel forskel.
- 67 På den anden side betyder det ældre varemærkes figurative element ikke, at der er en visuel forskel mellem tegnene. Der skal nemlig ved sammenligningen af tegn i henhold til det af Domstolen fastsatte princip, der er omtalt ovenfor i præmis 62, tages særligt hensyn til tegnenes dominerende elementer. Det er imidlertid åbenbart i denne sag, at det figurative element er subsidiært i forhold til det ældre tegns dominerende element, nemlig ordet ILS.
- 68 Det følger heraf, at der ud fra et visuelt synspunkt er en lighed mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke.
- 69 Hvad dernæst angår den lydlige sammenligning fandt appelkammeret, at varemærkerne kunne adskilles på tysk, både ved at udtale forkortelsen som en forkortelse i ét ord og ved at stave den, på grund af forskellen i begyndelsesbogstav (den anfægtede afgørelses punkt 29). Sagsøgeren har gjort gældende, at

udtalen af den forkortelse, der svarer til det ansøgte varemærke, på engelsk er identisk med udtalen af det ældre varemærke på tysk. Harmoniseringskontoret har bestridt dette argument og har anført, at hvis de to betegnelser udtales på engelsk, er der fortsat en lydlig forskel.

- 70 Det skal indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet, om de omhandlede forkortelser udtales som en forkortelse i ét ord eller med hvert bogstav for sig, er uden betydning for analysen af den lydlige sammenligning af de nævnte betegnelser.
- 71 Hvad angår udtalen af de to omhandlede forkortelser på den tilsigtede omsætningskreds' sprog, nemlig tysk, skal det bemærkes, at vokalfonerne »E« og »I« ligner hinanden i udtalen, og at der er fuldstændigt sammenfald mellem konsonantfonemerne »L« og »S« i hvert tegn.
- 72 For at fastlægge den tilsigtede omsætningskreds' lydlige opfattelse af tegnene skal der i øvrigt tages hensyn til alle relevante faktorer og særlige omstændigheder i sagen. Det er i denne forbindelse sandsynligt, at der, når der rettes henvendelse til den tilsigtede omsætningskreds med henblik på at tilbyde engelskkurser, benyttes en udtale af det ansøgte varemærke på engelsk, der i øvrigt er identisk med udtalen af det ældre varemærke på tysk. Den tilsigtede omsætningskreds, der er uvidende om, at det ansøgte varemærke udtales på engelsk, kan således — uafhængigt af dens sprogkunderskaber — komme til at forveksle det med det ældre varemærke.
- 73 Der består således en lydlig lighed mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke.

- 74 Endelig er det — således som Harmoniseringskontoret med rette har anført — ikke muligt at foretage en begrebsmæssig sammenligning i denne sag, da tegnene ikke har nogen betydning på den tilsigtede omsætningskreds' sprog, nemlig tysk.
- 75 Under hensyn til dels identiteten mellem tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, der betegnes af det ældre varemærke, og »uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«, som betegnes af det ansøgte varemærke, og ligheden mellem ovennævnte tjenesteydelser »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser« og »lærebøger til undervisning og trykte materialer, nemlig elevarbejdsbøger, kataloger, undervisningshåndbøger, trykte instruktionsmaterialer og oversigter samt hæfter beregnet for elever, som ønsker at lære engelsk som deres andet sprog«, der omfattes af det ansøgte varemærke, dels ligheden mellem de pågældende tegn, er forskellene mellem tegnene ikke tilstrækkelige til, at det kan udelukkes, at der er en risiko for forveksling i opfattelsen hos den tilsigtede omsætningskreds.
- 76 Det forhold, at den pågældende uddannelsesvirksomhed ikke præsteres dagligt eller ugentligt (den anfægtede afgørelses punkt 31), forstærker nemlig ved helhedsvurderingen af forvekslingsrisikoen mulighederne for, at den tilsigtede omsætningskreds vildledes på grund af en upræcis erindring om varemærkernes udformning. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den tilsigtede omsætningskreds må stole på det ufuldstændige billede, den har i erindringen (jf. ovenfor, præmis 47).
- 77 Anvendelsen af princippet om gensidig afhængighed mellem de forskellige faktorer bekræfter denne konklusion. Der kan nemlig trods en lavere grad af lighed mellem mærkerne være risiko for forveksling, såfremt ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, er stor (jf. Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 21). Således som det allerede er fastslået, er

tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser«, der dækkes af det ældre varemærke, identiske med »uddannelsesvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning i engelsk«, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen. Denne identitet medfører, at forskellene mellem de pågældende varemærker står svagere ved helhedsvurderingen af forvekslingsrisikoen.

- 78 Det følger af ovenstående betragtninger, at appelkammeret fejlagtigt fandt, at der ikke var forvekslingsrisiko mellem de pågældende varemærker, og at appelkammeret derfor har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 79 Det følger heraf, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, for så vidt som den vedrører analysen af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, i det omfang sidstnævnte omfatter tjenesteydelserne »udvikling og afholdelse af korrespondancekurser« i klasse 41, for hvilke den reelle brug af varemærket er bevist.

Sagens omkostninger

- 80 Ifølge artikel 87, stk. 3, i Rettens procesreglement kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part bærer sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis vinder eller taber på et eller flere punkter. Da sagsøgeren kun har fået delvis medhold, finder Retten under hensyn til sagens omstændigheder, at Harmoniseringskontoret sagsøgte bør bære sine egne omkostninger og betale to tredjedele af sagsøgerens omkostninger. Sagsøgeren bør bære en tredjedel af sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Afgørelse af 18. oktober 2000 (sag R 074/2000-3) fra Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) annulleres for så vidt angår analysen af risikoen for forveksling mellem de modholdte varemærker.**
- 2) **I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.**
- 3) **Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger. Sagsøgeren bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.**

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. oktober 2002.

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand