

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

9. marts 2005 *

I sag T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, Bangkok (Thailand), ved advokat C. Gassauer-Fleissner, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl, T. Eichenberg og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

* Processprog: tysk.

Distribution & Marketing GmbH, Salzburg (Østrig), først ved advokat C. Hauer, derefter ved advokaterne V. von Bomhard, A. Renck og A. Pohlmann,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 27. november 2002 af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 296/2002-3) vedrørende en indsigelsessag mellem Osotspa Co. Ltd og Distribution & Marketing GmbH,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og V. Vadapalas,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. februar 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. maj 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. maj 2003,

efter retsmødet den 29. september 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 10. september 1997 indgav Distribution & Marketing GmbH (herefter »intervenienten«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, der ønskes registreret, er ordmærket Hai.
- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 58/98 af 3. august 1998.

5 Den 30. oktober 1998 rejste Osotspa Co. Ltd (herefter »sagsøgeren«) i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 5, 32, 33, 35 og 42, og som svarer til følgende beskrivelse:

- Klasse 5: »Præparater til sundhedspleje, der tjener til styrkelse og vitalisering, nemlig vitaminpræparater, mineralpræparater, tonika«.

- Klasse 32: »Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke«.

- Klasse 33: »Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«.

- Klasse 35: »Arrangering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål for følgende varer: præparater til sundhedspleje, der tjener til styrkelse og vitalisering, nemlig vitaminpræparater, mineralpræparater, tonika; øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; alkoholholdige drikke; uddeling af følgende varer med reklameformål: præparater til sundhedspleje, der tjener til styrkelse og vitalisering, nemlig vitaminpræparater, mineralpræparater og tonika, og øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke samt alkoholholdige drikke«.

- Klasse 42: »Værelsesudlejning og restaurationsvirksomhed«.

- 6 Til støtte for indsigelsen påberåbte sagsøgeren sig den registreringshindring, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var støttet dels på det nationale varemærke AM 537/96, registreret i Østrig den 10. maj 1996, dels på EF-varemærke nr. 168 427, registreret den 12. maj 1998, idet begge omfatter »ikke-alkoholholdige drikke, saft og andre præparater til fremstilling af drikke«, som henhører under klasse 32 i det førnævnte Nice-arrangement. De to ældre figurmærker (herefter »de ældre varemærker«) ser ud som følger:



- 7 Ved afgørelse af 31. januar 2002 afslog indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at der ikke var en risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker. Under henvisning til, at der skulle tages hensyn til de ældre varemærkers middelstore særpræg, fandt indsigelsesafdelingen, at de foreliggende tegn visuelt og fonetisk var helt forskellige, og at de havde en fuldstændig forskellig opbygning.
- 8 Den 2. april 2002 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 9 Ved afgørelse af 27. november 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Tredje Appellkammer sagsøgerens klage. I det væsentlige fandt appelkammeret — på trods af at de varer, der var omfattet af de omhandlede varemærker, delvist var af samme art, og under hensyntagen til de ældre varemærkers gennemsnitssærpræg, samt til, at de fonetiske, visuelle og begrebsmæssige forskelle mellem de foreliggende tegn tydeligt kunne opfattes — at der ikke i offentlighedens bevidsthed i Den Europæiske Unions medlemsstater var nogen væsentlig risiko for forveksling, og da navnlig ikke i Østrig. Denne konklusion var så meget desto mere bestyrket af, at vurderingen skulle tage hensyn til den almindelig oplyste, rimeligt opmærksomme

og velunderrettede gennemsnitsforbruger, der opfatter et varemærke, sådan som det præsenteres for ham, uden at underkaste det en tilbundsgående analyse og uden at oversætte det til et andet sprog.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse ændres, således at der gives medhold i indsigelsen mod ansøgningen om registrering af varemærket Hai, og der gives afslag på registrering af dette varemærke.
- Subsidiært hjemvises sagen til Harmoniseringskontoret.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Harmoniseringskontoret frifindes i det hele, og den anfægtede afgørelse stadfæstes.

- Subsidiært hjemvises sagen til Harmoniseringskontoret.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

13 Sagsøgeren anmoder i det væsentlige Retten om dels at afvise det ansøgte EF-varemærke fra registrering, dels at annullere den anfægtede afgørelse.

Påstanden om, at det ansøgte EF-varemærke afvises fra registrering

14 Sagsøgeren anmoder med den anden del af sin første påstand i det væsentlige om, at Retten pålægger Harmoniseringskontoret at afvise det ansøgte varemærke fra registrering.

- 15 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 nemlig dette at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens domme (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12, og af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 22). Anden del af sagsøgerens første påstand må følgelig afvises.

Påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse

- 16 Sagsøgeren har fremført et enkelt anbringende, nemlig en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

- 17 Sagsøgeren har bestridt appelkammerets vurdering, hvorefter der ikke er nogen reel risiko for forveksling af de omhandlede tegn.

- 18 Under henvisning til reglen om, at en svag grad af lighed mellem de af de omhandlede varemærker omfattede varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt, har sagsøgeren understreget, at man i hvert fald hvad angår de under klasse 32 henhørende varer, som er af samme art, må stille sig tilfreds med en svag grad af lighed mellem varemærkerne for at

kunne anerkende, at der er risiko for forveksling. Sagsøgeren har gjort gældende, at der er skabt en risiko for forveksling — uanset at varerne og tjenesteydelserne ikke er af samme art — fordi de omhandlede varemærker i hvert fald ligger meget tæt op ad hinanden.

- 19 Endvidere har sagsøgeren bestridt appelkammerets vurdering af, at de ældre varemærker SHARK har et gennemsnitssærpræg. De ældre varemærker består nemlig på en påfaldende fantasifuld måde af en gengivelse af et dyr, som i forbindelse med de omhandlede varer og tjenesteydelser tydeligvis er ren fantasi.

- 20 Desuden har sagsøgeren gjort gældende, at der er en risiko for forveksling, så snart der foreligger en lighed ud fra et af tre kriterier, nemlig visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt. Sagsøgeren har understreget, at varemærkernes begrebsmæssige lighed blev fastslået i den anfægtede afgørelse, men at denne omstændighed, med urette, er blevet tillagt mindre vægt end de visuelle og fonetiske bestanddele. Som eksempel herpå har sagsøgeren bemærket, at appelkammeret tillagde den fonetiske lighed større vægt end det semantiske indhold af det ansøgte varemærke, idet det hævdede, at den berørte kundekreds opfattede »Hai« som en forvanskning af det engelske ord »high«.

- 21 Ifølge sagsøgeren er der risiko for forveksling af de i sagen omhandlede tegn, eftersom de kun har en enkelt begrebsmæssig betydning, som er klar og umiddelbart forståelig. Gennemsnitsforbrugeren vil umiddelbart opfatte det semantiske indhold af de omhandlede varemærker og vil straks sætte disses betydningsindhold i forbindelse med hinanden, og vil dermed også forbinde de to tegn med hinanden.

- 22 I modsætning til det af appelkammeret hævdede kunne denne begrebsmæssige lighed heller ikke ophæves af, at man anvendte to forskellige sprog. I denne forbindelse har sagsøgeren gjort gældende — idet der henvises til det østrigske patentkontors afgørelser — at appelkammeret ikke har foretaget en korrekt

vurdering af situationen på det østrigske marked, hvor kendskab til engelsk er noget, alle tilegner sig. Således skal varemærker, der består af udenlandske ord, navnlig engelsk, ikke vurderes anderledes end varemærker, der er skabt af tyske ord med samme betydning. Derfor forstår den relevante kundekreds, der er målgruppen for de omhandlede varer og tjenesteydelser, ordet »shark«, hvilket appelkammeret da også anerkendte.

- 23 Sagsøgeren har tilføjet, at det semantiske indhold af de ældre varemærker understreges af deres grafiske udformning som en haj, hvilket gør betydningen endnu mere tilgængelig og åbenbar. Ordet »shark« i stiliseret form som en haj gør det lettere at sammenligne og se ligheden mellem de omhandlede varemærker. Dette bevirker, at forskellen i kraft af de forskellige sprog mindskes betragteligt.
- 24 Hvad angår den omstændighed, at appelkammeret fandt, at varemærkernes oversættelse kun var relevant, hvis oversættelsen var sædvanlig, og hvis den berørte kundekreds antog, at det oversatte varemærke hidrørte fra samme virksomhed eller en tilknyttet virksomhed, har sagsøgeren gjort gældende, at det er tilstrækkeligt, at der er en risiko for, at forbrugerne foretager en sådan sammenknytning.
- 25 Sagsøgeren har endnu engang præciseret, at »den fuldstændigt krydsende forveksling« — dvs. risikoen for forveksling mellem gengivelsen af et ord, der alene er figurativt, og et varemærke, der udelukkende er et ordmærke — er anerkendt. I den foreliggende sag vil det så meget desto mere kunne fastslås, at der er en risiko for forveksling, eftersom de ældre varemærker ikke udelukkende består af figurelementet, der har form af en haj.
- 26 Endelig har sagsøgeren konstateret, at risikoen for forveksling eksisterer i en væsentlig del af Den Europæiske Union. Ordet »Hai« findes ikke kun på tysk og

finsk, men også på svensk, dansk og nederlandsk, hvoraf sidstnævnte også tales i Belgien. Dette ord forstås også i visse italienske og franske grænseområder. I de nordlige regioner i Europa beherskes såvel tysk som engelsk.

- 27 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse anvendte de principper, som gælder for vurderingen af risikoen for forveksling, sådan som de følger af retspraksis, uden at begå nogen fejl, og at appelkammeret med rette — idet det fuldt ud tog hensyn til parternes anbringender — fandt, at der ikke var nogen risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 28 I betragtning af, at de ældre varemærker kun har et gennemsnitssærpræg, og under hensyntagen til de meget tydelige visuelle og fonetiske forskelle mellem tegnene, deler Harmoniseringskontoret appelkammerets opfattelse af, at den begrebsmæssige lighed mellem tegnene ikke i den foreliggende sag er tilstrækkelig til at fastslå, at der varemærkeretligt er nogen væsentlig risiko for forveksling, uanset at de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, delvis er af samme art.
- 29 Intervenienten har tilsluttet sig begrundelsen i den anfægtede afgørelse.
- 30 Ifølge intervenienten indebærer de fonetiske forskelle mellem ordene »Hai« og »shark« samt den grafiske udformning af figurmærket SHARK, at de omhandlede tegn giver forskellige indtryk og udelukker enhver lighed mellem dem.

- 31 Sagsøgerens argument om, at gennemsnitsforbrugeren umiddelbart opfatter de omhandlede varemærkers betydning og skaber en sammenhæng mellem dem, er urealistisk. Sagsøgerens argument indebærer, at der stilles for store krav til forbrugeren, og er ikke i overensstemmelse med den praktiske erfaring. Uanset at det indrømmes, at forbrugeren lægger større vægt på tegnenes ligheder end på deres uligheder, kan forbrugeren i den foreliggende sag ikke udpege nogen lighedspunkter, hverken i billedet eller i ordbestanddelen. Ordet »Hai« findes nemlig ikke i de ældre varemærker, og omvendt forekommer billedet af en stiliseret haj og ordet »shark« ikke i det af intervenienten ansøgte tegn. Eftersom der ikke er nogen bestanddele, der ligner hinanden, er der heller ikke nogen risiko for forveksling.
- 32 Hvad angår anvendelsen af to sprog har intervenienten gjort gældende, at selv om retspraksis anerkender, at et grundlæggende engelsk vokabularium forstås af den østrigske forbruger og oversættes til tilsvarende tyske ord, kan ordet »shark« ikke anses for at være blandt de ord, der er lånt fra dette grundlæggende engelske vokabularium. Intervenienten mener endvidere, at sagsøgerens argument om, at kendskabet til ordet »shark« blev udbredt gennem den berømte film »Der weiße Hai«, er fejlagtigt. I Østrig var filmen kun kendt under sin tyske titel og i øvrigt indeholdt den engelske originaltitel ikke ordet »shark«. Desuden stammer ordet »shark« fra amerikansk og ikke fra engelsk.
- 33 I modsætning til det, sagsøgeren har gjort gældende, mener intervenienten i øvrigt, at de pågældende forbrugere nok opfatter ordet »Hai« som den tyske eller nederlandske betegnelse for en rovfisk, men at de også opfatter det som en forvanskning af det engelske ord »high« i betydningen høj, af kvalitet, god, ædel, osv. Ud fra et fonetisk synspunkt giver ordet »Hai« således tegnet en dobbeltbetydning, idet det spiller på forvanskningen, hvilket desuden er formålet med den forkerte stavemåde af udtrykket »high«. Selv om det væsentligste indhold af varemærket Hai kun skulle svare til grundbetydningen af ordet »Hai«, er det ifølge intervenienten åbenbart, at der i øvrigt ikke er nogen lighed mellem varemærkerne SHARK og Hai, eftersom forbrugeren ikke uden videre giver de to ord samme semantiske indhold.

Det er urealistisk at tro, at forbrugerne skulle oversætte det tyske eller nederlandske ord »Hai« med det amerikanske ord »shark« uden at få nogle andre associationer. Heller ikke ud fra denne synsvinkel er der derfor nogen risiko for forveksling.

- 34 Endelig har intervenienten konstateret, at den omstændighed, at »den fuldstændigt krydsende forveksling« er anerkendt, ikke har nogen relevans i den foreliggende sag, eftersom forbrugerne i forhold til et varemærke, som både er et ordmærke og et figurmærke, hovedsageligt hæfter sig ved ordbestandsdelen »shark« og ikke ved den grafiske bestanddel.

Rettens bemærkninger

- 35 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, 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. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i forordning nr. 40/94 forstås ved ældre varemærker EF-varemærker og mærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
- 36 Ifølge fast retspraksis udgør risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling.

- 37 Ifølge samme 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. Herved tages hensyn til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, især den indbyrdes afhængighed mellem varemærkernes lighed og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).
- 38 I det foreliggende tilfælde har de ældre varemærker været genstand for en national varemærkeregistrering i Østrig og for en EF-varemærkeregistrering. Således er det relevante område for vurderingen af risikoen for forveksling hele Den Europæiske Union og mere specifikt Østrig. Eftersom de omhandlede varer er dagligvarer, er den tilsigtede kundekreds gennemsnitsforbrugeren, som anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Det er ubestridt, at de pågældende varer, nemlig energidrikke, frem for alt henvender sig til en ung kundekreds.
- 39 Desuden bemærkes, at selv om artikel 8 i forordning nr. 40/94 ikke indeholder en bestemmelse svarende til bestemmelsen i artikel 7, stk. 2, hvorefter det for at udelukke et varemærke fra registrering er tilstrækkeligt, at en absolut registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet, finder den samme løsning anvendelse i den foreliggende sag. Heraf følger, at registrering ligeledes er udelukket, selv om den relative registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet (Rettens dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Mühlens mod KHIM — Zirh International (ZIRH), Sml. II, s. 791, præmis 36).
- 40 Henset til de foregående betragtninger skal der foretages en sammenligning dels af de pågældende varer, dels af de omhandlede tegn.

— Sammenligningen af varerne

- 41 Det skal bemærkes, at med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der ifølge retspraksis tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 23).
- 42 De omhandlede tegn er registreret for visse varer, der henhører under samme klasse, nemlig klasse 32, og desuden er beskrivelsen af disse varer overordnet den samme.
- 43 De varer i klasse 5, som er omfattet af varemærkeansøgningen, kan også være varer, der anvendes ved tilberedelse af drikke, navnlig energidrikke. Hvad angår varerne, der henhører under klasse 33, heriblandt alkoholholdige drikke, skal det fastslås, at energidrikke i dag ofte markedsføres og drikkes sammen med alkoholholdige drikke.
- 44 Desuden kan alle de pågældende varer, som er omfattet af klasse 5, 32 og 33, normalt købes overalt, lige fra varehusenes fødevarerafdelinger til barer og caféer.
- 45 Hvad angår de tjenesteydelser i klasse 35 og 42, som er omfattet af varemærkeansøgningen, bemærkes det, at disse ikke ligger så tæt op ad de varer, der er omfattet af de ældre varemærker. Den omstændighed, at alkoholholdige drikke og ikke-alkoholholdige drikke er genstand for salg fremstød på messer og ofte drikkes på restauranter, er ikke tilstrækkeligt til at forbinde disse varer med de tjenesteydelser, som henhører under klasse 35 og 42.

46 Det skal således fastslås, at de varer, der henhører under klasse 32, er af samme art. De varer i klasse 5 og 33, som er omfattet af varemærkeansøgningen, er så stærkt knyttet til varerne i klasse 32, som er omfattet af de ældre varemærker, at de må anses for at være af samme art. Derimod kan de tjenesteydelser, som henhører under klasse 35 og 42 og er omfattet af varemærkeansøgningen, og de varer, der er omfattet af de ældre varemærker, ikke anses for at være af samme art.

— Sammenligningen af tegnene

47 Det fremgår af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, lydlig eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

48 Det er i lyset af disse overvejelser, at det skal undersøges, om graden af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker er tilstrækkelig høj til, at det kan fastslås, at der er risiko for forveksling af dem.

49 Visuelt kan det fastslås, at de to tegn, Hai og SHARK, let lader sig adskille gennem deres grafiske udformning, eftersom alene varemærket SHARK er et figurmærke. I denne forbindelse skal det bemærkes, at den grafiske udformning af bogstaverne i varemærket SHARK danner en haj, mens tegnet Hai kun udgøres af ordet »Hai«. Også hvad angår deres ordbestanddele må de omhandlede tegn (»Hai« og »shark«) anses for at være forskellige, uanset at de begge indeholder bogstavkombinationen »h« og »a«. Visuelt ligner de to tegn således ikke hinanden.

- 50 Fonetisk er det klart, at de omhandlede tegn ikke ligner hinanden.
- 51 Begrebsmæssigt er det ubestridt, at det engelske ord »shark« på tysk og finsk oversættes med ordet »Hai«, på nederlandsk med ordet »haai« og på dansk og svensk med ordet »haj«. Det er derfor sandsynligt, at de, der taler disse sprog, forstår såvel ordet »shark« som ordet »Hai« i betydningen »haj«. Dette gælder frem for alt den tilsigtede kundekreds, eftersom denne består af unge mennesker, der i almindelighed har et tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at forstå betydningen af ordet »shark«. Dette gælder også personer, som ikke umiddelbart genkender ordet »shark«, men som forstår dets betydning, når de ser billedet af hajen. Det semantiske indhold af de ældre varemærker suppleres nemlig gennem deres grafiske udformning i skikkelse af en haj, som gør indholdet endnu mere tilgængeligt og åbenbart. Det skal således fastslås, at der er begrebsmæssig lighed mellem de to omhandlede tegn, som dog kræver en forudgående oversættelse.
- 52 Det fremgår i øvrigt, at det ansøgte varemærke kan forstås som et ordspil på den forvanskede form af det engelske ord »high«. Denne betydning er imidlertid ikke åbenbar og er ikke tilstrækkelig til, at den begrebsmæssige lighed mellem de to omhandlede tegn ophæves.
- 53 Følgelig er der ingen visuel eller fonetisk lighed mellem de pågældende tegn, men en vis begrebsmæssig lighed, som kræver en forudgående oversættelse.
- 54 Der skal herefter foretages en helhedsvurdering af, om denne begrebsmæssige lighed i det foreliggende tilfælde er tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling.

— Helhedsvurderingen af de omhandlede tegn

- 55 Ifølge retspraksis er den blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling under omstændigheder, hvor det ældre varemærke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/97, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 25).
- 56 Der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig grad af særpræg, enten i sig selv, eller fordi det er kendt på markedet (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 24). Der tilkommer derfor sådanne varemærker en videre beskyttelse end de mærker, hvis særpræg er mindre (Canon-dommen, præmis 18, samt Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20).
- 57 For at kunne tage stilling til et varemærkes særpræg og dermed, om det har et stærkt særpræg, skal der foretages en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 49, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 22).
- 58 Ved denne vurdering skal der bl.a. tages hensyn til mærkets beskaffenhed i sig selv, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen

af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 51, og Lloyd Schuhfabrik Meyerdommen, præmis 23).

- 59 I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke påberåbt sig kendskabet til selskabets varemærker på markedet, men kun varemærkernes stærke særpræg i sig selv. I vurderingen af de ældre varemærkers særpræg skal der således tages hensyn til, om de indeholder beskrivende elementer, samt til de andre egenskaber, som varemærkerne har i sig selv.
- 60 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at de ældre varemærker SHARK ikke indeholder beskrivende elementer. Det drejer sig om varemærker med en særlig grafisk udformning, hvis bogstaver er stiliseret på en sådan måde, at hele tegnet danner formen af en haj, hvor »s« udgør hovedet, »a« udgør rygfinnen, og »k« udgør dyrets hale. Det bemærkes, at det valgte dyr og den af de ældre varemærker omfattede vare ikke er meningsløs, idet der er tale om haj, som anvendes til at betegne energidrikke. Disse varemærker kan ud fra en helhedsvurdering anses for at være slående og opsigtsvækkende. Sådanne varemærker huskes også nemmere af den relevante kundekreds.
- 61 I modsætning til det, Harmoniseringskontoret og intervenienten har hævdet, får de ældre varemærker følgelig gennem deres egenskaber i sig selv et noget stærkere særpræg.
- 62 Efter at det således er fastslået, at det drejer sig om varer, der delvis er af samme art, og om ældre varemærker, der i sig selv har fornødent særpræg, skal det undersøges, om det i foreliggende tilfælde er tilstrækkeligt med bare en begrebsmæssig lighed, som kræver en forudgående oversættelse, for at fastslå, at der er risiko for forveksling.

- 63 I denne forbindelse skal det understreges, at de omhandlede varer er energidrikke, som er beregnet på en ung kundekreds, der normalt kender mærkevarerne. Som appelkammeret med rette har konstateret, kan disse varer normalt købes overalt, f.eks. i supermarkeder, hvor kundekredsen køber dem »på øjekast«. Betydningen af mundtlige bestillinger på restauranter, caféer og barer må heller ikke underkendes.
- 64 På grundlag af det anførte i det hele finder Retten, at de væsentlige visuelle og fonetiske forskelle mellem de omhandlede varemærker er af en sådan beskaffenhed, at de i vidt omfang ophæver den begrebsmæssige lighed, der kræver en forudgående oversættelse. Graden af begrebsmæssig lighed mellem to varemærker er nemlig af begrænset betydning, når den relevante kundekreds ved købet skal se og udtale navnet på varemærket.
- 65 Det kan derfor fastslås, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke er tilstrækkelig høj til, at det kan fastslås, at kundekredsen kan antage, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.
- 66 Når henses til forskellene mellem de omhandlede tegn, afkræftes denne vurdering ikke af det forhold, at varerne og tjenesteydelserne, der er omfattet af det ansøgte varemærke, til dels er af samme art som de varer, der er omfattet af de ældre varemærker.
- 67 Under disse omstændigheder har appelkammeret med rette konstateret, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker.
- 68 Hvad angår de nationale afgørelser, der er blevet påberåbt af parterne, skal det fastslås, at det af fast retspraksis følger, at registreringer, der allerede er foretaget i

medlemsstaterne, er forhold, som — uden at være bestemmende — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke (Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (formen på en sæbe), Sml. II, s. 265, præmis 61, af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 33, og af 19.9.2001, sag T-337/99, Henkel mod KHIM (rund tablet i rød og hvid), Sml. II, s. 2597, præmis 58).

- 69 Hvad angår Harmoniseringskontorets praksis fremgår det af retspraksis, at de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, er omfattet af de bundne forvaltningsbeføjelser og ikke af de skønsmæssige beføjelser. Spørgsmålet, om et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal derfor kun bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanter, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere praksis (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66, af 20.11.2002, forenede sager T-79/01 og T-86/01, Bosch mod KHIM (Kit Pro og Kit Super Pro), Sml. II, s. 4881, præmis 32, og af 30.4.2003, forenede sager T-324/01 og T-110/02, Axions og Belce mod KHIM (formen på en brun cigar og formen på en guldbarre), Sml. II, s. 1897, præmis 51).
- 70 Sagsøgerens eneste anbringende skal derfor forkastes, og Harmoniseringskontoret må i det hele frifindes.

Sagens omkostninger

- 71 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale Harmoniseringskontorets og intervenientens omkostninger i overensstemmelse med disses påstande.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. marts 2005.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand