FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 10. november 2005 [1]

1. Den foreliggende appelsag vedrører dom afsagt den 3. marts 2004 af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) [2], hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) blev frifundet i en sag om annullation af afgørelse fra Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, der forkastede en indsigelse fra selskabet Mülhens GmbH & Co. KG (herefter »Mülhens«), som er indehaver af EF-figurmærket »Sir«, og som er appellanten i den foreliggende appelsag, mod ordmærket »Zirh« for parfumerivarer og kosmetiske produkter.

2. Spørgsmålet er atter fortolkningen af risikoen for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen [3]. Appellen støttes på et eneste anbringende, der er opdelt i to led om henholdsvis vurderingen af risikoen for forveksling henset til de forskellige markedsføringsmåder for varer forsynet med de omtvistede varemærker og den regel, som Retten i Første Instans har opstillet i tidligere praksis, hvorefter den begrebsmæssige bestanddels dominans kan opveje fonetiske ligheder.

3. I denne henseende er en dom, som er afsagt den 6. maj 2004 af Landgericht Hamburg (Tyskland) som EF-varemærkedomstol, ligeledes af en vis interesse. Denne ret, der behandlede en sag om krænkelse af en industriel ejendomsret mellem ovennævnte virksomheder vedrørende de samme varemærker, tog den påstand, som indehaveren af varemærket »Sir« havde nedlagt over for indehaveren af varemærket »Zirh«, til følge med den begrundelse, at risikoen for forveksling mellem disse to varemærker var fastslået. Selv om denne dom ikke er absolut nødvendig for behandlingen af den foreliggende sags realitet, fortjener den visse overvejelser vedrørende EF-varemærkeordningen.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Mülhens mod KHIM, Sml. II, s. 791.

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83), og ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19.2.2004 (EUT L 70, s. 1).

I — EF-varemærkeforordningen

4. Forordning nr. 40/94 er den grundlæggende retsakt, der skal anvendes for at løse problemerne i denne sag.

5. I henhold til forordningens artikel 4 kan et EF-varemærke bestå af »alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

6. De relative registreringshindringer er omhandlet i artikel 8, hvis stk. 1, litra b), har følgende ordlyd:

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) [...]

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.

[...]«

7. Selv om de ikke direkte påvirker den foreliggende sags realitet skal artiklerne i forordning nr. 40/94 om dels de bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af krænkelse af de rettigheder, som disse industrielle ejendomsrettigheder giver, dels EF-varemærkedomstolene, omtales.

8. Hvad angår det første af disse forhold bestemmer artikel 14:

»1. EF-varemærkets retsvirkninger bestemmes alene af denne forordning. I øvrigt er krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

2. [...]

3. Det afgøres efter bestemmelserne i afsnit X, hvilke retsplejeregler der finder anvendelse.«

9. I denne henseende pålægger artikel 91, stk. 1, der findes i anden afdeling vedrørende »Retssager om krænkelse af EF-varemærker og om deres gyldighed« i afsnit X, der har overskriften »Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker«, medlemsstaterne på deres områder at udpege det mindst mulige antal »nationale retter i første og anden instans, i det følgende benævnt »EF-varemærkedomstole«, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning«.

10. Artikel 92, der findes i samme afdeling i samme afsnit, bestemmer:

»EF-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke og — hvis national ret giver mulighed herfor — søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EF-varemærke

b) alle søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-varemærke, hvis national ret giver mulighed herfor

[...]«

II — Appellens baggrund

A — *De faktiske omstændigheder*

11. Den 21. september 1999 indgav Zirh International Corp. en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærket »Zirh« som EF-varemærke. Ansøgningen blev den 3. april 2000 offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 27/2000.

12. De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 3, 5 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.

13. Den 24. maj 2000 rejste virksomheden Mülhens indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod varemærkeansøg-

ningen for alle de i ansøgningen omhandlede varer og tjenesteydelser. Indsigelsen støttedes på et ældre EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Sir«, og som vedrører varer i Nice-arrangementets klasse 3 svarende til følgende beskrivelse: »Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, sæber«.

14. Den 2. oktober 2000 præciserede selskabet Zirh de af ansøgningen omfattede varer på følgende måde:

— »Sæbe; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetik; hårvand; aftershavelotioner; baby-, krops- og ansigtspudder; baby- og hårshampoo; hårbalsam; barberbalsam, -creme, -gelé og -lotion; læbepomade og -gloss; bade- og brusegelé; hudcremer og -lotioner; deodoranter og antiperspiranter; ansigtsskrubbemidler; præparater til hårstyling; kropsolie; parfumer; hudrensecremer og -lotioner; fugtighedspræparater til huden; hud-, deodorant- og toiletsæbe; samt solpræparater med høj beskyttelsesfaktor og solbeskyttende præparater«, der henhører under klasse 3

— »Sundheds- og skønhedspleje; frisørtjenesteydelser; tjenesteydelser i forbindelse med skønhedssaloner; kosmetisk forskning og udvikling; forskning i og udvikling af parfumerivarer«, der henhører under klasse 42.

15. Selskabet Mülhens fastholdt imidlertid sin indsigelse.

16. Ved afgørelse af 29. juni 2001 blev indsigelsen forkastet af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling, i det væsentlige med den begrundelse, at de visuelle og begrebsmæssige forskelle var større end tegnenes fonetiske lighed, således at der ikke var risiko for forveksling mellem de to varemærker.

17. Den 10. juli 2001 påklagede appellanten Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.

18. Den 1. oktober 2002 afslog Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og stadfæstede den anfægtede afgørelse. Begrundelsen var i det væsentlige, at selv om de pågældende varer og tjenesteydelser blev markedsført ad de samme distributionskanaler eller solgt fra de samme salgssteder, var forskellene mellem de to varemærker større end de fonetiske ligheder, der kan være mellem disse to varemærker på visse af Den Europæiske Unions officielle sprog.

19. Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 4. december 2002 anlagde Mülhens sag om annullation af denne afgørelse om afslag på klagen.

B — *Den appellerede dom*

20. Sagen blev støttet på et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Appellanten understregede den fonetiske lighed mellem tegnene »Sir« og »Zirh«, der ifølge appellanten gjorde dem identiske, navnlig hvis man tog hensyn til det forhold, at distributionsmåden for parfumerivarer og kosmetiske produkter ikke altid gør det muligt for forbrugeren at se tegnene.

21. Selv om Harmoniseringskontoret delvist anerkendte de omtvistede varemærkers fonetiske lighed, var det ikke af den opfattelse, at denne lighed skabte risiko for forveksling henset til de store begrebsmæssige forskelle mellem et tegn med en klar betydning på engelsk og et andet, der er fri fantasi.

22. Retten i Første Instans undersøgte efter at have erindret om de kriterier, der i retspraksis er opstillet for vurderingen af risikoen for forveksling [4], om der var en tilstrækkelig stor grad lighed mellem de omtvistede varemærker til, at der var skabt en sådan risiko.

23. Retten sammenlignede varemærkerne visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt og konkluderede, at de kun havde fonetisk lighed i visse lande [5].

24. Retten foretog derefter i overensstemmelse med Domstolens praksis, hvorefter en lydlig lighed mellem varemærkerne kan skabe risiko for forveksling [6], en helhedsvurdering af alle de relevante forhold i sagen, idet den undersøgte de omtvistede varemærkers helhedsindtryk og tog særligt hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele.

25. Retten konkluderede, at ordet »Sir« havde en klar og bestemt betydning, som den tilsigtede kundekreds uden videre kunne forstå [7], selv om dette ord ikke betegner varernes egenskaber på noget som helst punkt. Retten udledte af denne omstændighed, at de fonetiske bestanddele blev opvejet af de begrebsmæssige bestanddele og af de

4 — Den appellerede dom, præmis 34-42.

5 — Den appellerede dom, præmis 44-47.

6 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 28.

7 — Forbrugerne i de slaviske lande ville naturligvis hurtigt have forstået betydningen, dog ikke uden en vis forbløffelse for parfumerivarer, eftersom dette ord, f.eks. »sýr« på tjekkisk, »ser« (tættere på den engelske udtale) på polsk, »syr« på slovakisk og »sir« på slovensk, betyder »ost« på deres respektive sprog.

fastslåede visuelle forskelle, idet varemærket »Sir« ligeledes indeholdt en heraldisk figur [8], og Retten anvendte den regel, den tidligere havde opstillet [9], hvorefter de begrebsmæssige forskelle kan opveje de fonetiske ligheder.

26. Den appellerede dom tillagde lighederne mellem de omtvistede varemærker begrænset betydning med den begrundelse, at de pågældende varer sædvanligvis blev markedsført på en sådan måde, at forbrugerne opfattede varemærkerne visuelt og ikke kun eller hovedsagelig fonetisk, i modsætning til hvad appellanten gjorde gældende i første instans samt under appellen, men uden at fremsætte bevis til støtte for dette synspunkt [10].

27. Retten i Første Instans fastslog derfor, at graden af lighed mellem de to varemærker ikke var tilstrækkelig stor til at kunne skabe risiko for forveksling hvad angår den virksomhed, som de pågældende varer og tjenesteydelser stammer fra, selv om de delvis ligner hinanden eller er af samme art [11]. Retten frifandt derfor Harmoniseringskontoret i annullationssøgsmålet.

8 — Præmis 49-51.

9 — Retten opstillede denne regel i dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM, Sml. II, s. 4335, og har efterfølgende anvendt den i dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM, Sml. II, s. 965, præmis 93, og af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. II, s. 1739, præmis 56, der er appelleret som sag C-361/04 P, hvori Domstolen har afsagt dom den 12.1.2006.

10 — Præmis 51-54.

11 — Den appellerede dom, præmis 55 og 56.

III — Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

28. Domstolens Justitskontor registrerede selskabet Mülhens' appelskrift den 6. maj 2004 og Harmoniseringskontorets svarskrift den 27. juli 2004.

29. Parterne indleverede replik og duplik henholdsvis den 20. oktober 2004 og den 28. januar 2005.

30. Retsmødet blev afholdt den 6. oktober 2005. Repræsentanter for Mülhens, Harmoniseringskontoret og Zihr International deltog heri.

31. Appellanten har nedlagt følgende påstande:

— Dom afsagt den 3. marts 2004 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-355/02 ophæves.

— Afgørelse truffet den 1. oktober 2002 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R-657/2001-2) i en

indsigelsessag mellem Mülhens og Zihr International Corp. annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

32. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes.

— Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

IV — Analyse af appelanbringendet

33. Mülhens har fremsat et eneste anbringende om tilsidesættelse af begrebet risiko for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og har opdelt det i to led: det første led støttes på, at der foreligger en risiko for forveksling, navnlig på grund af den betydning, som varernes og tjenesteydelsernes markedsføringsmåde har på vægtningen af de fonetiske, visuelle og begrebsmæssige ligheder; det andet led anfægter den regel, hvorefter de begrebsmæssige forskelle under visse omstændigheder kan opveje de fonetiske ligheder.

A — *Det eneste anbringendes første led*

34. Det skal for det første anføres, at dette led kan synes ikke at kunne antages til realitetsbehandling, eftersom det anmoder Domstolen om at omgøre den faktiske vurdering, der ledte Retten i Første Instans til at afvise, at der var risiko for forveksling, selv om denne form for vurdering i medfør af artikel 58 i Domstolens statut ikke er omfattet af Domstolens kompetence [12].

35. I overensstemmelse med princippet *in dubio pro actione*, der er en fortolkningsregel, som taler for en fortsættelse af retsforhandlingerne, indtil der er truffet afgørelse om realiteten, og som følger af retten til effektiv retsbeskyttelse, gør en nærmere undersøgelse af de forskellige argumenter, som appellanten har gjort gældende i appelskriftet og replikken, det muligt at udfinde den reelle mening.

12 — Jf. vedrørende omfanget af Domstolens efterprøvelse i appelsager på varemærkeområdet mit forslag til afgørelse af 14.5.2002 i den sag, der gav anledning til dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV, Sml. I, s. 7561, punkt 58-60.

36. Ifølge Mülhens følger tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 af, at Retten ikke tog hensyn til Domstolens praksis, hvorefter en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling [13]. Ifølge virksomheden skaber en sådan lighed systematisk denne risiko, hvorfor den visuelle og begrebsmæssige analyse herefter er uden enhver relevans.

37. Efter Mülhens' opfattelse forstærkes betydningen af den fonetiske lighed af den omstændighed, at kunden ikke altid har varen foran sig under købet, eftersom varerne ofte når frem til forbrugeren ad kanaler, hvor det spiller en væsentlig rolle at udtale varemærket, således som det er tilfældet med gaver, varer, der sælges via postordre eller over telefonen eller efter anbefaling i specialbutikker, såsom skønhedssaloner, frisørsaloner eller parfumerier.

38. Mülhens har til støtte for sit synspunkt som bilag til replikken fremlagt en fotokopi af dom afsagt den 6. maj 2004 af Landgericht Hamburg (Tyskland) i en varemærkekrænkelsessag mellem de samme parter og vedrørende de samme varemærker som i den foreliggende sag. I den dom anerkendte den tyske ret, at der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, idet den således udtrykkelig traf en afgørelse, der går i modsat retning af den her appellerede dom, der blev afsagt før den tyske dom.

39. Harmoniseringskontoret har ikke anfægtet appellantens analyse af den fonetiske lighed mellem varemærkerne, men den afgørende vægt, som appellanten har tillagt den fonetiske lighed. Endvidere er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommens præmis 28 kun siger, at der er *mulighed* for, at den fonetiske lighed godtgør, at der er risiko for forveksling. Det er dermed uomgængeligt nødvendigt, før man når til en sådan konklusion, at der foretages en helhedsvurdering af alle relevante forhold og af de omtvistede varer.

40. Harmoniseringskontoret har tillagt tegnenes udtale under markedsføringen begrænset betydning og er af den opfattelse, at de af appellanten fremførte eksempler ikke er tilstrækkelige eller repræsentative. Ifølge Harmoniseringskontoret er disse eksempler ikke udtryk for, hvad der er normen, hvorimod de kriterier der er opstillet i Domstolens praksis, netop tilsigter at afgrænse de typiske eller sædvanlige situationer.

41. Endvidere har Harmoniseringskontoret ikke set nogen problemer i dommen fra Landgericht Hamburg, da der blev truffet afgørelse på grundlag af andre faktiske forhold end dem, som Retten i Første Instans tog stilling til. Hvis dette ikke var tilfældet, ville denne doms følger vække bekymring, idet den sætter parterne i en vanskelig, eller rettere umulig, situation, eftersom de nationale varemærkedomstole ville vurdere risikoen for forveksling efter andre retsregler end de regler, der angives af Retten, som ganske vist er en førsteinstans, men som

13 — Dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, præmis 28.

udøver en grundlæggende kompetence i Den Europæiske Union. Dette sidstnævnte punkt påvirker imidlertid ikke direkte udfaldet af den foreliggende appel, hvorfor jeg vil vende tilbage hertil efter at have undersøgt appelanbringendet [14].

42. Da det således er fastslået, at anbringendets første led kan antages til realitetsbehandling, skal undersøgelsen af dette led af anbringendet koncentreres om analysen af Domstolens praksis i Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, navnlig præmis 28, hvorefter »det ikke kan udelukkes, at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling [...]«.

43. Betydningen af denne sætning er reelt ikke absolut, således som appellanten har påstået, eftersom det i dommen angives, at den lydlige lighed er tilstrækkelig til, at de nationale retter fastslår, at der er en sådan risiko, hvis varerne er af samme art. Den grammatiske analyse af sætningen antyder, at Domstolen *ikke udelukker*, at denne lighed kan være tilstrækkelig til at udlede en risiko for forveksling, men indebærer ikke nødvendigvis, at en sådan risiko må antages at foreligge alene på grund af en fonetisk lighed.

44. Ud fra et logisk lingvistisk synspunkt anerkender man med et udsagn om, at »muligheden« for, at en bestemt omstændighed opstår, »ikke kan udelukkes«, at dette er lidet sandsynligt, idet det antydes, at en sådan omstændighed er usædvanlig. Under alle omstændigheder kan man ikke udlede en generel regel af dette udsagn, når det er tvivlsomt, om et konkret tilfælde nogensinde vil forekomme.

45. En sammenligning med andre sprogversioner af denne dom fra Domstolen bekræfter den foreslåede analyse. Det er også det, der følger af den tyske version — tysk var processproget i Lloyd Schuhfabrik Meyer-sagen — hvorefter »sich nicht ausschliessen lässt, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*«, og af den franske, hvorefter »il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion«, såvel som af den engelske version, hvorefter »it is posible that a mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion«. Den nederlandske version skal ligeledes nævnes — ikke for at være udtømmende, men for at fjerne enhver tvivl — hvorefter »niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*«, og den italienske, hvorefter »non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione«.

46. Hvad angår argumentet om betydningen af visse markedsføringsmåder, der ikke giver forbrugeren mulighed for at se de pågældende varer, hvilket skulle forstærke betydningen af den lydlige lighed, skal det anføres — uden at gå dybere ind i dette punkt — at Retten i Første Instans afviste argumentet i

14 — Jf. nedenfor punkt 58 ff.

den appellerede doms præmis 53 med den ene begrundelse, at appellanten ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at argumentet var berettiget. Det klagepunkt, hvorved Mülhens har kritiseret dommen for ikke at have tillagt disse markedsføringsmåder den betydning, de angiveligt fortjener, er følgelig irrelevant, eftersom det vedrører en bemærkning, der blev anført for fuldstændighedens skyld i præmis 54, og som ikke berører gyldigheden af det anførte i præmis 53.

47. Hvad endvidere angår bevisvurderingen skal det bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 225 EF og artikel 58 i Domstolens statut er en appel begrænset til en prøvelse af retsspørgsmål, hvorfor det alene er Retten i Første Instans, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet forkert gengivet [15]. Domstolen har derfor ikke beføjelse til at efterprøve Rettens konstateringer og vurderinger.

48. På baggrund af ovenstående betragtninger forekommer der ikke at være påvist nogen tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og anbringendets første led skal derfor forkastes som ubegrundet.

15 — Dom af 1.6.1994, sag C-136/92 P, Kommissionen mod Brazzelli Lualdi m.fl., Sml. I, s. 1981, præmis 49 og 66, af 15.10.2002, forenede sager C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-252/99 P og C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 8375, præmis 194, og af 10.12.2002, sag C-312/00 P, Kommissionen mod Camar og Tico, Sml. I, s. 11355, præmis 69.

B — *Det eneste anbringendes andet led*

49. Appellanten har med anbringendets andet led anfægtet reglen om, at lydlige ligheder kan »opvejes« af de begrebsmæssige forskelle, der adskiller varemærkerne, en regel som Retten har anvendt i flere domme [16]. På den ene side har appellanten bestridt reglens grundlag, som efter appellantens opfattelse er i strid med Domstolens praksis. På den anden side nærer appellanten tvivl om, at den relevante kundekreds i denne sag forstår betydningen af det engelske ord »Sir«, når det udtales.

50. Appellanten har med det første argument bestridt, at helhedsvurderingen af alle forhold indebærer, at tegnene skal undersøges i henhold til fonetiske, visuelle og begrebsmæssige kriterier. Appellanten er nemlig af den opfattelse, idet der atter er henvist til Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, navnlig præmis 28, at hvis ligheden i henseende til et af de kriterier, der opfattes af sanserne, er åbenbar, kan den skabe risiko for forveksling.

51. Jeg henviser i denne henseende til punkt 43-45 i dette forslag til afgørelse, hvor jeg har forkastet denne fortolkning efter at have analyseret den appellerede doms nøjagtige ordlyd.

16 — Nævnt ovenfor i fodnote 8.

52. Hvad angår det andet argument om betydningen af ordet »Sir« skal det først understreges, at appellanten har bestridt Rettens faktiske vurdering under annullationssøgsmålet, hvilket ikke er omfattet af Domstolens efterprøvelse i medfør af statuttens artikel 58, således som jeg har forklaret. Hvis man imidlertid forstår dette argument i den forstand, at det bestrider lovligheden af ovennævnte regel om opvejning, skal der fremsættes enkelte bemærkninger.

53. Det er ikke første gang, at Domstolen skal træffe afgørelse om gyldigheden af denne regel til vurdering af risikoen for forveksling. Det er heller ikke første gang, at jeg udtaler mig om dette spørgsmål [17]. Den væsentligste retspraksis er SABEL-dommen, hvori Domstolen krævede en afvejning af alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [18] og tilføjede, at helhedsvurderingen for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne [19], idet der blandt andet skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans [20].

54. Denne vurdering af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige bestanddele, der anses for relevante, påhviler i hver sag Retten ved dennes behandling af sagen, idet Domstolens kontrol som appelinstans på dette område ikke udstrækker sig til de rent faktiske spørgsmål.

55. Jeg har allerede i et andet forslag til afgørelse [21] anført, at efterprøvelsen kun er relevant, hvis den anfægtede regel er blevet anvendt som gældende absolut og a priori, dvs. uden at der forinden er foretaget en særskilt analyse af de forskellige forhold, hvilket indebærer en automatisk anvendelse, der klart er i strid med Domstolens tidligere omtalte praksis. Appellanten kunne ganske vist ligeledes gøre gældende, at de faktiske omstændigheder er fejlagtigt gengivet [22], hvilken mulighed skal forkastes i denne sag, eftersom dette ikke er gjort gældende under appelsagen.

56. Den appellerede dom undersøgte i præmis 44-47 alle elementerne i overensstemmelse med den nævnte retspraksis, inden Retten i præmis 50 koncentrerede sig om det element, som den anså for afgørende, nemlig det begrebsmæssige kriterium, der vedrører betydningen af ordbestanddelen i varemærket »Sir«.

17 — Jf. mit forslag til afgørelse af 8.9.2005 i sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, punkt 27 ff., der endnu verserer for Domstolen.

18 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191, præmis 22.

19 — SABEL-dommen, præmis 23.

20 — Jf. ligeledes Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25.

21 — Ovennævnte forslag til afgørelse af 8.9.2005 i sagen Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, punkt 35.

22 — Dom af 2.3.1994, sag C-53/92 P, Hilti mod Kommissionen, Sml. I, s. 667, præmis 42.

57. Eftersom den er i overensstemmelse med den nævnte retspraksis, tilsidesætter dommen fra Retten i Første Instans derfor på ingen måde artikel 8, stk. 1, litra b), og anbringendets andet led skal dermed forkastes som ubegrundet.

C — *Den af Landgericht Hamburg afsagte dom*

58. Som jeg har anført i dette forslag til afgørelse, punkt 38, afsagde Landgericht Hamburg den 6. maj 2004 en dom, der anerkendte risikoen for forveksling i en varemærkekrænkelsessag mellem appellanten i den foreliggende sag og intervenienten i førsteinstansen vedrørende de samme tegn.

59. En sådan omstændighed er næppe overraskende henset til strukturen i Fællesskabets ordning for beskyttelse af varemærker, selv om det ikke er normalt og endnu mindre ønskværdigt, at den forekommer.

60. EF-varemærker og nationale varemærker sameksisterer ikke med vandtætte skodder uden nogen forbindelse, men samlever i et fælles område. Selv om de ikke er komplementære, er de forbundne, hvorved de er blevet gensidigt gennemtrængelige [23], eftersom — således som det er anført i betragtningerne til forordning nr. 40/94 — Fællesskabets varemærkeregler ikke træder i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker [24].

61. Denne forbindelse med national ret fremkommer i tilfælde af krænkelse af EF-varemærker, hvilket område er underlagt EF-retten og subsidiært medlemsstaternes nationale ret [25], som hvis der var tale om en omvendt anvendelse af subsidiaritetsprincippet [26]. I henhold til artikel 14 i forordning nr. 40/94 fastlægges EF-varemærkets retsvirkninger således alene i forordningens bestemmelser, mens krænkelser af denne form for industriel ejendomsret reguleres af de bestemmelser, der finder anvendelse på nationale varemærker. Denne regel er i en del af teorien med rette betegnet som forvirrende [27].

62. EF-varemærkedomstolene har fået enekompetence til at afgøre alle søgsmål vedrø-

23 — J. Álvarez, »Marca comunitaria y marcas nacionales« i Alberto Bercovitz Rodríguez-Canos (Coord.) *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, s. 191 ff., navnlig s. 195 ff.

24 — Femte betragtning til forordningen.

25 — Artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 40/94.

26 — Dette omvendte udtryk for det velkendte fællesskabsretlige princip er hentet i E. Gastinels værk »*La marque communautaire*«, L.G.D.J., Paris, 1998, s. 197.

27 — A. Bender, »Artikel 14« i F.L. Ekey/D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 953, i samme retning E. Gastinel, a.st., s. 197.

rende krænkelse af EF-varemærker [28] i medfør af forordningens artikel 92, litra a). I øvrigt giver forordningen anledning til tvivl, idet terminologien bevæger sig ind på et usikkert terræn og dermed skaber forvirring [29]. Sammenfattende og uden at foretage en dybtgående undersøgelse, der ville gå ud over rammerne for de foreliggende betragtninger, kan følgende forhold fremhæves.

63. Hvad angår proceduren anvender varemærkedomstolene — efter af egen drift at have efterprøvet deres kompetence i overensstemmelse med artikel 93 og 94 i forordning nr. 40/94 [30] — i medfør af artikel 97, stk. 3, de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art i den medlemsstat, hvor de er beliggende, med forbehold for specifikke regler i forordningen, der i øvrigt er sjældne og spredte, på trods af den enhed og selvstændighed, som lovgiver har ønsket at give [31] forordningen.

64. Hvad angår de materielle regler fastsætter forordning nr. 40/94 blot i artikel 9, stk. 1 og 2, indehaverens *ius prohibendi* og en »rimelig« erstatning (sic) for handlinger, som er foretaget efter offentliggørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket ville være forbudt. Hertil kommer retten til at kræve, at varemærket, når det gengives i et leksikon, en encyklopædi eller et lignende opslagsværk, ledsages af en angivelse af, at det er et registreret varemærke [32]. Der er i disse tilfælde ikke spørgsmål om, hvilken ret der finder anvendelse, eftersom der i tvister om gyldighed og krænkelse af EF-varemærker er sammenfald mellem den ret, der finder anvendelse, og den kompetente varemærkedomstol, således at den kompetente varemærkedomstol skal anvende sin egen ret, der i dette tilfælde har sin baggrund i fællesskabsretten [33].

65. De andre søgsmål, navnlig erstatningssøgsmål, reguleres derimod i medfør af artikel 98, stk. 2, i forordning nr. 40/94 af lovgivningen i den medlemsstat, hvor kræn-

28 — I henhold til artikel 91, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er der tale om nationale retter i første og anden instans, som medlemsstaterne har udpeget til at varetage de opgaver, som forordningen pålægger dem. Det følger heraf, at til forskel fra sager rettet mod Harmoniseringskontorets retsakter og afgørelser træffer Domstolen ikke i sidste ende afgørelse om søgsmål vedrørende krænkelser, der således fortsat er underlagt det retlige samarbejde i artikel 234 EF. Jf. i denne henseende P. von Kapff, »Artikel 91« i F.L. Ekey/D. Klippel, a.st., s. 1248.

29 — Kritikken er enstemmig, jf. M. Desantes Real, »La marca comunitaria y el Derecho internacional privado« i Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), a.st., s. 247, der i øvrigt giver en vejledning til fortolkning af artiklerne i forordning nr. 40/94 med henblik på at fastslå den lovgivning, der finder anvendelse, i det væsentlige artikel 14, stk. 1, samt artikel 97 og 98.

30 — Vedrørende de problemer, som reglerne i den internationale privatret rejser i forhold til forordning nr. 40/94, se M. Desantes Real, a.st., s. 225 ff., P. von Kapff, »Artikel 93« og »Artikel 94« i F.L. Ekey/D. Klippel, a.st., s. 1249 ff., og M. Lobato García-Miján, »*La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*«, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolognia, 1997.

31 — P. Morenilla Allard, *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, s. 141, antyder, at henvisningen til medlemsstaternes retsplejeregler nærmere var en nødvendighed end et valg. Jf. i denne retning, E. Gastinel, a.st., s. 198.

32 — Artikel 10 i forordning nr. 40/94.

33 — M. Lobato García-Miján, a.st., s. 183.

kelserne er begået (*lex loci commissi delictii*). Varemærkedomstolene tvinges således gradvist til at anvende fremmed ret, hvilket skader den enhedskarakter, man har ønsket at give denne form for industriel ejendomsrettighed [34]. Lovgivningen og retspraksis på erstatningsområdet er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket påvirker det beløb, som indehaveren af det krænkede varemærke kan opnå i skadeserstatning ved den ene eller den anden domstol [35], idet det afhænger af de kriterier, der anvendes ved bedømmelsen af den lidte skade, og erstatningsniveauet.

66. De foreløbige og sikrende retsmidler, som EF-varemærkedomstolene træffer bestemmelse om, er underlagt lex fori i overensstemmelse med artikel 99 i forordning nr. 40/94. Deres rækkevidde afhænger imidlertid af hjemmelen for varemærkedomstolenes kompetence: hvis den følger af artikel 93, stk. 1, 2, 3 eller 4, finder de foreløbige og sikrende retsmidler anvendelse i enhver medlemsstat; hvis de derimod fastsættes af EF-varemærkedomstolen på det sted, hvor krænkelsen er begået, har de kun virkning i den medlemsstat, hvor denne domstol er beliggende [36].

67. Endelig skal der i forbindelse med denne korte redegørelse for de europæiske bestemmelser om EF-varemærkedomstolenes kompetence undersøges et meget interessant forhold, nemlig de regler, der skal sikre, at der ikke afsiges indbyrdes modstridende domme.

68. Lovgiver, som var opmærksom på den latente fare, som denne komplekse sammenfiltring af de processuelle og de materielle regler udgjorde, indførte i forordning nr. 40/94 visse mekanismer, der skulle fjerne denne fare. 16. betragtning til forordningen [37] skal fremhæves, ligesom artiklerne om konneksitet (artikel 100) og om litispendens i beslægtede sager [38] (artikel 105). Til denne kategori hører også artikel 96, stk. 7, om EF-varemærkedomstolens beføjelser i sager med modkrav.

69. Alle disse bestemmelser hjemler en eventuel udsættelse af en verserende sag, eller at sagsanlægget afvises, enten af EF-varemærkedomstolen eller en anden national ret, med det ene formål at undgå, at der

34 — A. von Mühlendahl/D.C. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, forlaget C.H. Beck og Stämpfli + Cie AG, München, 1998, s. 213 og 214.

35 — M. Lobato García-Miján, a.st., s. 187.

36 — U. Bumiller, »*Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*«, C.H. Beck, München, 1997, s. 21.

37 — Hvorefter »det må undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EF-varemærke og parallelle nationale varemærker [...]«.

38 — M. Lobato García-Miján, a.st., s. 219.

afsiges indbyrdes modstridende domme, således som det fremgår af 16. betragtning til forordningen.

70. Jeg skal dog ikke behandle disse regler i nærmere detaljer, eftersom de omhandler situationer, der ikke svarer til situationen i tvisten for Landgericht Hamburg. Landgericht Hamburg behandlede nemlig ikke en sag med modkrav eller med et litispendens- eller konneksitetsproblem i forbindelse med krænkelse af et nationalt varemærke. Landgericht Hamburg skulle træffe afgørelse i en tvist om krænkelse af rettigheder knyttet til et EF-varemærke, hvori der var nedlagt påstand om erstatning, mens der for Retten i Første Instans parallelt verserede en sag om annullation af en afgørelse fra Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret vedrørende selskabet Mülhens' indsigelse mod registreringen af varemærket »Zirh«. Det må erkendes, at et sådant tilfælde er der hverken taget udtrykkeligt højde for i forordning nr. 40/94 eller i nogen som helst anden lovgivning [39].

71. Den omstændighed, at der ikke findes nogen udtrykkelig bestemmelse, udelukker imidlertid ikke anvendelsen af almindelige regler og generelle principper i fællesskabsretten, navnlig om samarbejde mellem de nationale retter og Domstolen samt princippet om fællesskabsrettens effektive virkning og forpligtelsen til loyalt at samarbejde, der fastslås i artikel 10 EF.

72. Selv om den nationale ret spiller en afgørende rolle i forbindelse med artikel 234 EF, eftersom den frit kan stille eller trække det præjudicielle fortolkningsspørgsmål tilbage [40], skal man ikke glemme, at hovedformålet med denne mekanisme med retligt samarbejde er at sikre den ensartede anvendelse af fællesskabsretten [41].

73. Endvidere pålægger artikel 10 EF i forbindelse med den forpligtelse til loyalt at samarbejde, der påhviler medlemsstaterne, de nationale retter [42] forpligtelser, såsom forpligtelsen til at fortolke national ret i lyset af fællesskabsretten, navnlig direktiverne [43].

39 — En hensigtsmæssig løsning på den tvist, som Landgericht Hamburg skulle afgøre, kan heller ikke findes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45), der finder anvendelse på varemærker i medfør af artikel 1, og hvis formål i overensstemmelse med tiende betragtning er »indbyrdes at tilnærme [medlemsstaternes lovgivning vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder] med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked«.

40 — Forelæggelse af præjudicielle spørgsmål om gyldighed er derimod en forpligtelse for alle nationale retter (dom af 22.10.1987, sag 314/85, Foto-Frost, Sml. s. 4199). Om denne forpligtelses rækkevidde, jf. dog forslag til afgørelse fremsat den 30.6.2005, sag C-461/03, Gaston Schul, punkt 60 ff.

41 — Dom af 6.4.1962, sag 13/61, Robert Bosch GmbH, Sml. 1954-1964, s. 293, org.ref.: Rec. s. 89, og af 24.5.1977, sag 107/76, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 957, præmis 5.

42 — Jf. i denne henseende, A. Von Bogdandy, »Artikel 10« i E. Grabitz/M. Hilf, *Das Recht der Europäischen Union*, forlaget C.H. Beck, München, 2005, s. 19, punkt 53 ff.

43 — Dom af 14.7.1994, C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325, præmis 22 ff.

74. Når en national ret afsiger en dom, hvori den anvender et ubestemt retligt begreb, der findes i en fællesskabsretlig bestemmelse, som finder direkte anvendelse, såsom den bestemmelse, der regulerer risikoen for forveksling mellem EF-varemærker, på en måde, der er i åbenbar modstrid med praksis fra De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, pålægger overholdelsen af ovennævnte principper og formålet med det præjudicielle spørgsmål derfor retten at anvende artikel 234 EF for at undgå den retsusikkerhed, der følger af, at der findes indbyrdes modstridende domme inden for Unionen.

75. Den tyske rets afgørelse forkaster Rettens synspunkt, hvorefter graden af lydlig lighed mellem de to varemærker er så ubetydelig, at den ikke er tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling, fordi graden af lighed mellem tegnene ikke er tilstrækkelig stor. Landgericht Hamburg har ved begrundelsen for sin afgørelse støttet sig til praksis fra Bundesgerichtshof (den tyske højesteret på det civil- og strafferetlige område), hvorefter en vurdering af risikoen for forveksling uden hensyntagen til fonetiske ligheder uberettiget fratager varemærkeindehaveren en del af den beskyttelse, som han har ret til.

76. Selv om det må anerkendes, at de nationale retter, som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 234, stk. 2, EF, såsom Landgericht Hamburg, råder over et vist skøn med hensyn til forelæggelsen af et præjudicielt spørgsmål [44], kræver den ensartede anvendelse af fællesskabsretten, at artikel 234 EF navnlig anvendes, når praksis ved en national højesteret er i strid med praksis ved Fællesskabets retsinstanser, og det gælder så meget desto mere, når den præjudicielle forelæggelse kunne have været afgørende for tvistens løsning.

77. Den omstændighed, at den afgørelse, der er afsagt af den tyske førsteinstans, kunne appelleres, mindsker ikke den skete skade, nemlig i det væsentlige den retlige uklarhed, således som det er understreget af Kommissionen. Når der foreligger en så flagrant konflikt vedrørende fortolkningen af en fællesskabsbestemmelse, er den eneste løsning at anvende artikel 234 EF [45]. Man kan imidlertid håbe, at en appelinstans vil afhjælpe en sådan situation med den disciplin i fortolkningen og den europæiske ånd, som indtil nu er udvist af de tyske retter, der altid har stået i spidsen med hensyn til at udnytte det loyale samarbejde med Domstolen, således som traktaterne foreskriver.

44 — R. Annand og H. Norman: »*Guide to the Community trade mark*«, Blackstone Press Limited, London, 1998, s. 210.

45 — Sådanne direkte tilsidesættelser af Fællesskabets retsinstansers myndighed kan gøre medlemsstaten ansvarlig, når en ret har tilsidesat fællesskabsretten, selv om der ikke er tale om en højere instans, jf. Domstolens dom af 30.9.2003, sag C-224/01, Köbler, Sml. I, s. 10239.

78. Man skal uden tvivl i denne sammenhæng ikke blot beklage Landgericht Hamburgs afgørelse, men ligeledes håbe, at sådanne funktionsforstyrrelser bringes til ophør, og at lovgiver bliver opmærksom på behovet for at forbedre de komplekse lovgivningsmæssige rammer, der er opstillet for at begunstige den harmoniske udvikling af økonomiske aktiviteter i hele Fællesskabet, og således opnå det indre markeds fulde gennemførelse og rette funktion i en europæisk union, der bliver stadig mere overbevisende i sit væsentlige bidrag til opbygningen af et bedre kontinent.

V — Sagens omkostninger

79. Da Mülhens' eneste anbringende er blevet forkastet som ubegrundet, skal appellen forkastes, og selskabet bør pålægges at betale sagens omkostninger.

VI — Forslag til afgørelse

80. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg derfor Domstolen at forkaste den appel, der er indgivet af Mülhens GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans den 3. marts 2004 i sag T-355/02, og at tilpligte appellanten at betale sagens omkostninger.