RETTENS DOM (Anden Afdeling)

14. oktober 2009 *

I sag T-140/08,

Ferrero SpA, Alba (Italien), ved avocats C. Gielen og F. Jacobacci,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, Innsbruck (Østrig),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 30. januar 2008 af Anden Afdeling ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 682/2007-2) vedrørende en sag om ugyldighed, som verserer mellem Ferrero SpA og Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne K. Jürimäe (refererende dommer) og S. Soldevila Fragoso,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. april 2008,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 22. juli 2008,

efter retsmødet den 11. marts 2009,

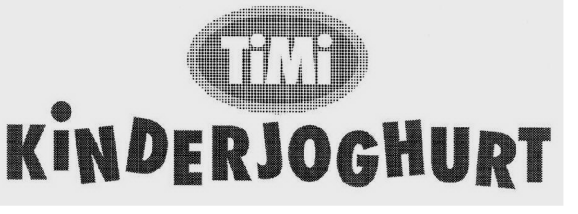
afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 8. april 1998 indgav Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der søgtes registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:

»Yoghurt, frugtyoghurt, yoghurtdrikke, yoghurtdrikke indeholdende frugt; delvist tilberedte retter og færdigretter hovedsageligt fremstillet på basis af yoghurt eller yoghurtprodukter; yoghurtcremer«.

4 Den 14. januar 1999 rejste sagsøgeren, Ferrero SpA, indsigelse mod registrering af det varemærke, der søgtes registreret for alle de ovennævnte deraf omfattede varer, idet sagsøgeren baserede indsigelsen på sit ældre ordmærke »KINDER«, som har været registreret i Italien siden den 28. januar 1965 under nr. 168843 og, efter fornyet registrering, under nr. 684985 for varer i klasse 30, og som svarer til følgende beskrivelse: »Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; brød, kiks, kage, dej til kage og konditorivarer, spiseis; honning, sirup; gær og bagepulver; salt, sennep; peber, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis, kakao, kakaovarer, dvs. kakaomasse til kakaodrikke, chokolademasse, overtræk, bl.a. chokoladeovertræk, chokolade, fyldt chokoladekonfekt, chokoladefigurer som juletræspynt, chokoladevarer fyldt med alkohol, sukkervarer og slik, herunder kagedej i pulverform og rå dej«.

5 Ved afgørelse af 29. september 2000 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].

6 Denne afgørelse blev stadfæstet af Fjerde Appelkammer den 3. november 2003 i sag R 1147/2000-4.

7 Efter forkastelsen af indsigelsen blev varemærket offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 42/2004 den 11. oktober 2004.

8 Den 19. august 2005 indgav sagsøgeren en begæring i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009] om, at registreringen af nævnte EF-varemærke blev erklæret ugyldig. Begæringen blev indgivet for alle de af EF-varemærket omfattede varer.

9 Til støtte for sin ugyldighedsbegæring påberåbte sagsøgeren sig under henvisning til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvortil samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), henviser, den i ovenstående præmis 4 nævnte italienske varemærkeregistrering og 35 andre ældre italienske, franske, spanske og internationale varemærkeregistreringer, som er opregnet i stævningens punkt 5, og som alle indeholder ordbestanddelen »kinder« foruden andre ordbestanddele og/eller figurative elementer.

10 Ved afgørelse af 14. marts 2007 erklærede Annullationsafdelingen EF-varemærket TiMi KiNDERJOGHURT ugyldigt i medfør af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

11 Den 4. maj 2007 indgav Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 60 i forordning nr. 207/2009) en klage til Harmoniseringskontoret over Annullationsafdelingens afgørelse.

12 Ved afgørelse af 30. januar 2008 tog Andet Appelkammer klagen til følge (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appelkammeret ophævede Annullationsafdelingens afgørelse og tog ikke begæringen om ugyldighed til følge.

13 Indledningsvis fandt appelkammeret i det væsentlige, at Annullationsafdelingen — selv om afgørelser om indsigelser ikke har materiel retskraft — var bundet af konstateringer og konklusioner i Harmoniseringskontorets tidligere afgørelser for så vidt angår realiteten i medfør af princippet nemo potest venire contra factum proprium, hvorefter forvaltningsakter er bindende for forvaltningen, særligt når disse retsakter lovligt har tillagt sagens parter rettigheder til et registreret varemærke. Dernæst stadfæstede appelkammeret Indsigelsesafdelingens afgørelse og Fjerde Appelkammers afgørelse af 3. november 2003, hvorved varemærkerne ud fra en helhedsvurdering fandtes at være forskellige i betragtning af de væsentlige visuelle og fonetiske forskelle mellem dem. Endelig tog appelkammeret ikke begæringen om ugyldighed til følge med den begrundelse, at en betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt, idet tegnene ikke var identiske eller lignede hinanden.

Parternes påstande

14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Principalt frifindes Harmoniseringskontoret i det hele, og

— sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

— Subsidiært, såfremt Retten ikke finder tegnene forskellige, fastslås det, om artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, hvis sagen er tilstrækkeligt oplyst hertil, eller sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret til fornyet behandling.

— I sidstnævnte tilfælde pålægges Harmoniseringskontoret alene at bære sine egne omkostninger.

Om realiteten

16 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende for det første en urigtig anvendelse af princippet om materiel retskraft og for det andet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Om det første anbringende vedrørende urigtig anvendelse af princippet om materiel retskraft

Parternes argumenter

17 Inden for rammerne af dette anbringende har sagsøgeren anført, at appelkammeret modsagde sig selv, da det fandt dels, at afgørelser om indsigelser ikke har negativ retskraft, dvs. afvisningsvirkning, idet de ikke er til hinder for realitetspåkendelse af en efterfølgende ugyldighedsbegæring, dels at der ikke kan ses fuldstændig bort fra

sådanne afgørelser, når der skal træffes afgørelse i en efterfølgende sag om ugyldighed mellem de samme parter med samme sagsgenstand og anbringender. Faktisk har afgørelser om indsigelser ingen bindende virkning i relation til en efterfølgende sag om ugyldighed. Sagsøgeren har i den forbindelse anført nedenstående fire grunde.

18 For det første har sagsøgeren gjort gældende, at de nye kendsgerninger og det yderligere bevismateriale, der blev fremlagt for Annullationsafdelingen, særligt beviset for, at varemærket KINDER og de hermed beslægtede varemærker er renommérede, er nok til at anse sagsgenstanden for i vidt omfang at være en anden, således at konklusionerne i Indsigelsesafdelingens afgørelse ikke længere er relevante.

19 For det andet er den af appelkammeret foretagne sondring i den anfægtede afgørelse mellem materiel retskraft i »positiv« og »negativ« forstand kunstig og savner retsgrundlag. Enten har en afgørelse materiel retskraft, eller også har den det ikke.

20 For det tredje anvendes princippet nemo potest venire contra factum proprium ikke i administrativ praksis.

21 For det fjerde giver en forkastelse af en indsigelse og efterfølgende registrering af et EF-varemærke ikke varemærkeindehaveren hverken retssikkerhed eller tillid til gyldigheden heraf, når lovgivningen giver mulighed for efterfølgende at anfægte registreringen i form af en ugyldighedsbegæring eller fremsættelse af modkrav under en sag om krænkelse.

22 Sagsøgeren har ud fra de foregående argumenter konkluderet, at den anfægtede afgørelse skal »ophæves«.

23 Harmoniseringskontoret har indledningsvis erklæret sig enig i konstateringen i den anfægtede afgørelse og i stævningen, hvorefter Annullationsafdelingen ikke er bundet af udfaldet af indsigelsessagen, når sagens faktum har ændret sig betydeligt, for så vidt som det så er en ny sag, som Annullationsafdelingen skal tage stilling til.

24 Hvad derimod angår sager, hvor faktum og jus er ens, har Harmoniseringskontoret herefter anført, at det er vigtigt at sondre mellem dels »kravet om sammenhæng mellem de forskellige procedurer«, som en administrativ instans med ansvar for registrering af varemærker skal opfylde ved at anvende de samme juridiske principper i hver sag og ved så vidt muligt at tage identiske eller lignende fortilfælde i betragtning, dels den forpligtelse, der påhviler samme instans til at henholde sig til samme konklusion som i et fortilfælde på grund af den bindende virkning af den ældre afgørelse truffet af denne instans eller af en anden administrativ instans eller en højere retsinstans.

25 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret hævdet, at »kravet om sammenhæng mellem de forskellige procedurer«, som efterkommes ved hjælp af interne retningslinjer, skreven praksis eller mere eller mindre bindende kvalitetskontroller, ifølge retspraksis afgrænses af legalitetsprincippet. Heraf følger, at en myndighed ikke er bundet af en fejlbehæftet ældre afgørelse. Særligt i betragtning af, at de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som Harmoniseringskontoret skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, hører til de bundne forvaltningsbeføjelser og ikke til de skønsmæssige beføjelser, bør lovligheden af disse afgørelser kun vurderes på grundlag af forordning nr. 40/94 som fortolket af Fællesskabets retsinstanser og ikke på grundlag af Harmoniseringskontorets eller dets appelkamres ældre afgørelsespraksis.

26 Følgelig og uafhængigt af spørgsmålet, om princippet nemo potest venire contra factum proprium finder anvendelse, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at dette princip i det foreliggende tilfælde kun kan fortolkes på den måde, at Annullationsafdelingen var bundet af Indsigelsesafdelingens eller appelkammerets ældre afgørelser i samme sag.

27 Denne fortolkning stemmer desuden overens med en modsætningsslutning ud fra artikel 62, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 64, stk. 2, i forordning nr. 207/2009), hvorefter »den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse«, kun er bundet af præmisserne og konklusionerne i appelkammerets afgørelse, såfremt afgørelsen hjemvises til denne afdeling, og de faktiske omstændigheder er uforandrede.

28 Desuden har Harmoniseringskontoret tilsluttet sig sagsøgerens argument, hvorefter det ikke skaber en berettiget forventning, at et EF-varemærke registreres i forlængelse af, at en indsigelse forkastes.

29 Harmoniseringskontoret har heraf udledt, at appelkammeret faktisk begik en retlig fejl ved at konkludere, at Annullationsafdelingen var bundet af Indsigelsesafdelingens ældre afgørelse.

30 Den anfægtede afgørelse kan imidlertid ifølge Harmoniseringskontoret ikke annulleres uden en forudgående prøvelse af, om appelkammeret har afgjort sagens realitet korrekt. Følgelig skal der under denne sag foretages en prøvelse af, om den vurdering, som appelkammeret har foretaget i den anfægtede afgørelse i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 af, om der er lighed mellem tegnene, må tiltrædes.

Rettens bemærkninger

31 Hvad dette anbringende angår, skal det undersøges, om de vurderinger, der er foretaget, og de konklusioner, der er draget af et appelkammer i en ældre afgørelse, der indgår i en indsigelsessag mellem de samme parter og vedrørende det samme EF-varemærke, er relevante i forhold til en sag om ugyldighed ved Harmoniseringskontoret.

32 Indledningsvis bemærkes i den forbindelse, at appelkammeret — uafhængigt af, hvorledes dette spørgsmål skal besvares — har foretaget sin egen tilbundsgående prøvelse i den anfægtede afgørelses punkt 32-46 af sagens realitet og navnlig af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn, og at denne prøvelse er genstand for sagsøgerens andet anbringende.

33 Under disse omstændigheder må det konstateres, at til trods for, hvad der er fastslået i den anfægtede afgørelses punkt 30, har appelkammeret i den foreliggende sag ikke anvendt princippet om materiel retskraft. Som følge heraf hviler det første anbringende på urigtige forudsætninger, og af den grund afvises det.

34 Dog bemærkes, inden det andet anbringende behandles, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 17-29 med rette redegjorde for, at princippet om materiel retskraft, hvorefter der ikke må sættes spørgsmålstegn ved den endelige karakter af en retsafgørelse, ikke finder anvendelse i forholdet mellem en endelig afgørelse om indsigelse og en ugyldighedsbegæring, bl.a. i betragtning af dels at sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret er af administrativ og ikke domstolslignende karakter, dels at der ikke er fastsat noget herom i de relevante bestemmelser i forordning nr. 40/94, dvs. artikel 52, stk. 4, og artikel 96, stk. 2 (nu artikel 53, stk. 4, og artikel 100, stk. 2, i forordning nr. 207/2009).

35 Appelkammeret anførte også med rette i den anfægtede afgørelses punkt 30, at der kun kan ses helt bort fra, hvad der er fastslået i en endelig afgørelse om indsigelse, når der træffes afgørelse i en sag om ugyldighed mellem de samme parter, om den samme sagsgenstand og på grundlag af de samme anbringender, hvis det, der er fastslået eller truffet afgørelse om, ikke er berørt af nye fakta, nye beviser eller nye anbringender. Dette udsagn er nemlig blot et konkret udtryk for retspraksis, hvorefter Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis udgør et forhold, der kan tages i betragtning ved vurderingen af, om et tegn er egnet til registrering (jf. i denne retning Rettens dom af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM — Chokoladefabrikken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 45 og 53).

36 Derimod er det med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30 fandt, at Harmoniseringskontorets instanser i en sag om ugyldighed er bundet af, hvad der er fastslået i den endelige afgørelse om en indsigelse, i kraft af princippet nemo potest venire contra factum proprium, beskyttelsen af velerhvervede rettigheder og principperne om retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning. For så vidt som end ikke den endelige afgørelse i en indsigelsessag har nogen materiel retskraft, kan denne afgørelse nemlig ikke skabe hverken velerhvervede rettigheder eller berettigede forventninger om udfaldet af en senere sag om ugyldighed. Hvis appelkammerets argumentation på dette punkt blev lagt til grund, ville det forhold, at registreringen af et EF-varemærke havde været anfægtet, og at der herom var blevet truffet en afgørelse om en indsigelse efter fremsættelse af en begæring om ugyldighed i en sag mellem de samme parter, om den samme sagsgenstand og på grundlag af de samme anbringender, være uden nogen reel virkning, selv om der efter forordning nr. 40/94 kan indtræde en sådan virkning, som det følger af de foregående betragtninger.

37 Følgelig er appelkammerets konklusion, hvorefter det, der er fastslået i den endelige afgørelse om en indsigelse, som er fremført i en sag om ugyldighed, har bindende karakter i en efterfølgende sag om ugyldighed, urigtig.

Om det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

38 For det første er det sagsøgerens opfattelse i relation til det andet anbringende, at appelkammeret ikke har taget behørigt hensyn til selskabets ældre varemærkers renommé.

39 I den forbindelse har sagsøgeren indledningsvis dels henvist til, at renommé og særpræg spiller »en afgørende rolle« i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, dels at det er væsentlige elementer i vurderingen i henhold til samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), af, om der er risiko for forveksling.

40 Herefter har sagsøgeren anført, at appelkammeret trods stadfæstelsen i den anfægtede afgørelses punkt 35 af Annullationsafdelingens vurdering af, at det ældre varemærke i høj grad er velkendt, ikke har taget hensyn til denne velkendthed ved vurderingen af det ældre varemærkes særpræg og ikke har sammenlignet sidstnævnte med det ansøgte varemærke.

41 Desuden fastslog appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 35 vedrørende vurderingen af beviserne for det ældre varemærkes velkendthed, at ordet »kinder« ifølge undersøgelser spontant forbindes med slik af mærket KINDER, og appelkammeret begrænsede derved med urette det varesortiment, som varemærket KINDER's renommé vedrører. En korrekt vurdering ville nemlig have ført til den konklusion, at varemærket KINDER ikke blot forbindes med slik, men også med chokolade, chokoladeæg, mellemmåltider (herunder mælkebaserede mellemmåltider) og chokoladebarrer.

42 I modsætning til, hvad appelkammeret antog, skal et varemærkes velkendthed endelig tages i betragtning ved vurderingen af ligheden mellem to tegn. I den forbindelse har sagsøgeren henvist til retspraksis, hvorefter de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, nyder en videre beskyttelse end de varemærker, hvis særpræg er mindre. Selv om denne retspraksis vedrører lighed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, forholder det sig ikke desto mindre således, at der også skal tages hensyn til renommèet, som i denne sag er en relevant faktor, ved vurderingen af lighed mellem to tegn i henhold til forordningens artikel 8, stk. 5. Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at det i ældre varemærkeret fra Beneluxlandene er anerkendt, at der er en forbindelse mellem omfanget af varemærkers renommé og lighed i den forstand, at jo stærkere et varemærke er, eller jo større dets renommé er, jo lettere antages der at være en forbindelse eller lighed mellem varemærker.

43 For det andet forholder det sig således, at de omhandlede varer har tydelige lighedspunkter, selv om de varer, som det ansøgte varemærke vedrører, og dem, som de ældre varemærker betegner, ikke er af samme art og ikke henhører under samme klasse (i Nicearrangementet). I betragtning af, at varerne inden for den familie af varemærker, som indeholder bestanddelen »kinder«, i forbrugernes bevidsthed forbindes med mælk og mælkeprodukter i al almindelighed, kan brugen af tegnet TiMi KiNDERJOGHURT for yoghurtbaserede varer nemlig i forbrugernes bevidsthed skabe en tæt forbindelse mellem de varer, der tilhører den nævnte varemærkefamilie, og de varer, som det ansøgte varemærke vedrører.

44 For det tredje har sagsøgeren også foreholdt appelkammeret, at det ikke i den anfægtede afgørelse har taget hensyn til, at selskabet er indehaver af en hel serie af varemærker, som består af eller indeholder bestanddelen »kinder« forbundet med ord eller særprægede eller beskrivende symboler.

45 Forekomsten af en hel serie eller familie af varemærker udgør imidlertid en faktor af relevans for vurderingen af, hvorvidt der er en risiko for forveksling. En risiko for forveksling kan nemlig opstå som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der hører til serien, når der er lighedstræk mellem det ansøgte varemærke og de sidstnævnte varemærker, der kan få forbrugeren til at tro, at det hører til denne samme serie, og at de varer, som det betegner, derfor har den samme handelsmæssige oprindelse som dem, der er dækket af de ældre varemærker, eller oprindelse i en forbunden virksomhed. En sådan risiko kan foreligge, selv når det som i den foreliggende sag på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, betragtet hver for sig, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling.

46 I betragtning af, at hverken Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck eller appelkammeret i denne sag har bestridt, at bestanddelen »kinder« udgør det væsentlige element i en familie af varemærker, eller at hele denne familie af varemærker i vidt omfang bruges på markedet og af forbrugerne opfattes som en familie af varemærker, er det åbenbart, at det ansøgte varemærke straks opfattes som endnu ét i familien eller serien af varemærker, fordi det også indeholder bestanddelen »kinder«. Således foreligger der

reelt en risiko for forveksling, herunder risiko for at der antages at være en forbindelse, som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

47 Endelig er sagsøgeren for det fjerde af den opfattelse, at den af appelkammeret foretagne vurdering i den anfægtede afgørelses punkt 36-44, hvorefter der ikke er lighed mellem de to tegn, er usammenhængende og urigtig. Sagsøgeren har anført følgende tre grunde hertil.

48 For det første har appelkammeret ikke taget hensyn til den retspraksis, hvorefter der med henblik på sammenligningen af tegnene i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke kræves den samme grad af lighed som i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra b). Modsat sidstnævnte bestemmelse fordrer førstnævnte bestemmelse nemlig ikke en lighed mellem tegnene, der kan bevirke risiko for forveksling.

49 For det andet har appelkammeret foretaget en »analytisk dissektion« af det ansøgte varemærke frem for at vurdere ligheden mellem tegnene ud fra helhedsindtrykket af dem.

50 For det tredje er appelkammerets vurdering af, at »timi« er det dominerende element i det ansøgte varemærke, åbenbart urigtig. Dels er dette element nemlig skrevet med hvidt på en mørkere baggrund, hvilket umiddelbart gør det »mindre umiddelbart læsbart«, end hvis det stod skrevet med sort på en hvid baggrund, dels fylder det kun en lille del af varemærket som helhed. Det er derimod bestanddelen »kinder«, der er det dominerende element i varemærket. På den ene side står bestanddelen »kinderjoghurt« skrevet med sort og fylder meget mere end bestanddelen »timi«. På den anden side skal bestanddelen »joghurt«, der er et beskrivende ord, anses for et element, der enten er ubetydeligt eller ligefrem understreger forbindelsen til varemærkefamilien KINDER. Desuden er appelkammerets konstatering i den anfægtede afgørelses punkt 41 af, at bestanddelen »kinder« ikke fremtræder som et selvstændigt element, men er sat sammen med bestanddelen »joghurt«, også urigtig. Endelig har appelkammeret ikke kunnet se fuldstændigt bort fra bestanddelen »kinder« ved sammenligningen af de to tegn, selv om bestanddelen »timi« også anses for at være relevant. Det fremgår nemlig af retspraksis, at det forhold, at en særpræget bestanddel

er sat sammen med en beskrivende bestanddel, ikke ændrer vurderingen af lighed med hensyn til den særprægede bestanddel. Sagsøgeren har i den forbindelse henvist til, at det på ingen måde er udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling.

51 Sagsøgeren har af det foregående for det første udledt, at der er en forhøjet risiko for skade i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, i form af, at der gøres skade på ordmærket KINDER's særpræg eller renommé, for det andet, at Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck utilbørligt udnytter dette særpræg og renommé og endelig, at der også er en forhøjet risiko for forveksling som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), henset til ligheden mellem både varemærkerne og varerne samt i betragtning af det renommé, der er knyttet til varemærket KINDER og til sagsøgerens varemærkefamilie.

52 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argumenter.

Rettens bemærkninger

53 Indledningsvis bemærkes, at det er en fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvortil forordningens artikel 52, stk. 1, litra a), henviser, at der er lighed mellem det ældre og det ansøgte varemærke. Vedrørende anvendelsen af denne betingelse fremgår det af retspraksis om fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT

L 40, s. 1), hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at betingelsen navnlig forudsætter, at der er elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed (jf. Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).

54 Endvidere fremgår det af Domstolens praksis om fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, at det for at opfylde betingelsen om lighed ikke er nødvendigt at godtgøre, at der mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem. Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Sammenligningen af tegnene skal for så vidt angår de omhandlede 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 er dominerende (jf. analogt Rettens dom af 16.4.2008, sag T-181/05, Citygroup og Citybank mod KHIM — Citi (CITI), Sml. II, s. 669, præmis 64-65 og den deri nævnt praksis).

55 I denne sag er der, på trods af at bestanddelen »kinder« indgår i begge tegn, som appelkammeret med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 42 visse visuelle og fonetiske karakteristika, som udelukker, at tegnene opfattes som værende ens.

56 For det første udgør bestanddelen »kinder« et hele sammen med bestanddelen »joghurt«, hvorfor bestanddelene ikke kan anses for at foreligge hver for sig. På den ene side har bestanddelene »kinder« og »joghurt« nemlig ikke alene samme visuelle betydning, men de stiliserede fortegninger i den dansende og bølgende skrifttype for bestanddelen »kinderjoghurt« giver denne præg af en harmonisk enhed, således at man næppe lægger mærke til de to elementer, den består af. Denne særegenhed bevirker, i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, at bestanddelen »kinder« ikke bare er sat sammen med bestanddelen »joghurt«. På den anden side minder bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke i kraft af den anvendte stiliserede skrifttype ikke

visuelt om det ældre varemærke, som ugyldighedsbegæringen er begrundet i, og som er skrevet med en klassisk skrifttype.

57 For det andet konstateres, at bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke kun udgør en del af bestanddelen »kinderjoghurt«, som blot har sekundær betydning i forhold til bestanddelen »timi«. I den forbindelse afvises de af sagsøgeren fremsatte argumenter om, at bestanddelen »timi« ikke er det dominerende element, fordi det fylder mindre og angiveligt er skrevet mindre læsbart end bestanddelen »kinderjoghurt«. På den ene side er denne bestanddel nemlig rent visuelt betragtet tegnets fikspunkt, for så vidt som det helt åbenbart er placeret i tegnets midte oven over bestanddelen »kinderjoghurt«, så det er dét, blikket først rettes mod. Denne centrale placering af bestanddelen »timi« opvejer så rigeligt, at bestanddelen er skrevet med en mindre skriftstørrelse end bestanddelen »kinderjoghurt«, og at gengivelsen i hvidt på en sort baggrund muligvis bevirker, at bestanddelen »timi« er mindre læsbar end den nederst i tegnet placerede bestanddel »kinderjoghurt«. På den anden side må det rent fonetisk konstateres, at bestanddelen »timi« udtales først, hvorved forbrugerne lægger mest mærke til det. Bestanddelen »kinder« overskygges derfor af den dominerende bestanddel »timi«, som utvivlsomt springer forbrugerne i øjnene.

58 For det tredje står bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke mellem to andre elementer, nemlig dels bestanddelen »timi«, dels bestanddelen »joghurt«, i modsætning til dens placering i det ældre ordmærke, som ugyldighedsbegæringen er begrundet i. En sådan forskel svækker i væsentlig grad ikke bare den lighed, der kan være mellem de to tegn på det fonetiske plan på grund af det element, de har til fælles, men også den eventuelle lighed, der kan være på det visuelle plan i kraft af samme fælles element. Bestanddelen »kinder« udgør følgelig en ubetydelig del af det samlede indtryk, som det ansøgte varemærke giver.

59 Det fremgår af det foregående, at appelkammeret med rette konkluderede, at de omtvistede varemærker ikke lignede hinanden.

60 Dette resultat anfægtes ikke af de øvrige af sagsøgeren fremførte argumenter.

61 For det første konstateres nemlig vedrørende argumentet om det ældre varemærkes renommé og argumentet om, at de af de omtvistede varemærker omhandlede varer er af lignende art, at selv om de nævnte faktorer kan indgå i en vurdering af, om der er risiko for forveksling, forholder det sig ikke desto mindre således, at de ingen indvirkning har på vurderingen af, om der er lighed mellem tegnene.

62 På den ene side bemærkes under alle omstændigheder vedrørende argumentet om det ældre varemærkes renommé, at det i denne sag er så tydeligt, at der som konstateret i ovenstående præmis 56-58 ikke er lighed mellem tegnene, at det renommé, der er knyttet til varemærket KINDER — uanset om renommeét er bestridt — ikke kan ændre ved, at der ikke foreligger lighed. På den anden side bemærkes indledningsvis vedrørende argumentet om, at de af de omtvistede varemærker omhandlede varer er af lignende art, at mens varerne omfattet af det ansøgte varemærke alle er baseret på yoghurt og henhører under klasse 29, består varerne omfattet af de 36 ældre rettigheder, som er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, hovedsageligt af kakao- og chokoladeprodukter, kage, konditorvarer samt slik og henhører under klasse 30. I modsætning til det af sagsøgeren anførte, gør det forhold, at visse af sidstnævnte varer kan indeholde en vis mængde mælk, desuden ikke disse varer sammenlignelige med hverken mælk og mælkeprodukter generelt eller så meget desto mindre med produkter baseret på yoghurt. Heraf følger, at den manglende lighed mellem de omtvistede varemærker på ingen måde opvejes af nogen form for lighed mellem de varer, som de omtvistede varemærker omfatter.

63 Hvad for det andet angår argumentet om, at der foreligger en familie eller serie af varemærker, henvises til retspraksis, hvori det er fastslået, at risikoen for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er forhøjet i tilfælde af en familie eller serie af varemærker, fordi forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og fejlagtigt antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker (jf. analogt Domstolens dom af 13.9.2007,

sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 63). Som det fremgår af denne retspraksis, har forekomsten af en familie eller serie af varemærker imidlertid ingen relevans i forhold til vurderingen af, om den fælles betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, dvs. om der er lighed mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke.

64 Selv hvis det antages, at forekomsten af en familie eller serie af varemærker er en relevant faktor ved vurderingen af en sådan lighed, er risikoen i denne sag for, at forbrugeren reelt kan antage, at det ansøgte varemærke hører til denne familie eller serie af varemærker, under alle omstændigheder yderst begrænset, snarere ikke til stede, på grund af de betydelige forskelle, der er mellem det ansøgte varemærke og tegnene nævnt i stævningens punkt 5.

65 I den forbindelse henledes opmærksomheden navnlig på følgende tre aspekter. For det første skrives bestanddelen »kinderjoghurt« i det ansøgte varemærke i ét ord uden mellemrum mellem bestanddelene »kinder« og »joghurt« og adskiller sig derved fra tegnene nævnt i stævningens punkt 5. For det andet adskiller det ansøgte varemærke sig fra tegnene nævnt i stævningens punkt 5 ved, at bestanddelen »kinderjoghurt« som beskrevet ovenfor i præmis 56 er skrevet med en særegen stiliseret uregelmæssighed. For det tredje indeholder det ansøgte varemærke i modsætning til tegnene nævnt i stævningens punkt 5 bestanddelen »timi«, som i kraft af sin karakter af det dominerende element overskygger bestanddelen »kinderjoghurt« og så meget desto mere den deri indeholdte bestanddel »kinder«.

66 Følgelig må argumentet vedrørende en familie eller serie af varemærker forkastes.

67 Vedrørende for det tredje argumentet om, at appelkammeret ikke har taget hensyn til, at der ved vurderingen af graden af lighed i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke fordres en vurdering af, om der er risiko for forveksling, konstateres, at det af appelkammeret anførte, som Retten har gengivet i præmis 56-58 som sine egne

bemærkninger, godtgør, at der ikke er lighed, uafhængigt af om en eventuel grad af lighed kunne skabe en risiko for forveksling. Argumentet må derfor forkastes som virkningsløst.

68 Endelig bemærkes for det fjerde, at appelkammeret i modsætning til det af sagsøgeren anførte ikke har begået nogen fejl ved at foretage en »analytisk dissektion« af det ansøgte varemærke. Ved vurderingen af graden af lighed skal der nemlig tages hensyn til det samlede indtryk, som sammensætningen af elementer i varemærker giver, hvilket er foreneligt med en successiv vurdering af disse elementer. I denne sag konstaterede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 43, at forskellene mellem tegnene opvejede det eneste lighedstræk, der var, hvorefter det understregede, at de omtvistede tegn, sammenlignet i deres helhed, gav indtryk af at være forskellige. I betragtning af, at den nævnte »analytiske dissektion« ikke er foretaget på bekostning af en hensyntagen til det samlede indtryk, som sammensætningen af elementer i de omtvistede varemærker giver, må sagsøgerens argument forkastes som grundløst.

69 Det fremgår af samtlige ovenstående betragtninger, at det andet anbringende skal forkastes som ugrundet.

70 På baggrund af de foregående betragtninger i deres helhed må Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

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 sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

2) **Ferrero SpA betaler sagens omkostninger.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. oktober 2009.

Underskrifter