RETTENS DOM (Første Afdeling)

28. juni 2005 *

I sag T-301/03,

Canali Ireland Ltd, Dublin (Irland), ved avocats C. Gielen og O. Schmutzer,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Apostolakis og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Canal Jean Co. Inc., New York, New York (De Forenede Stater), ved solicitor M. Cover,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. juni 2003 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 103/2002-2) vedrørende indsigelsessag nr. 78859 mellem Canali SpA og Canal Jean Co. Inc.,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.D. Cooke, og dommerne I. Labucka og V. Trstenjak,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. august 2003,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. december 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. december 2003,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. februar 2004,

og efter retsmødet den 15. februar 2005,

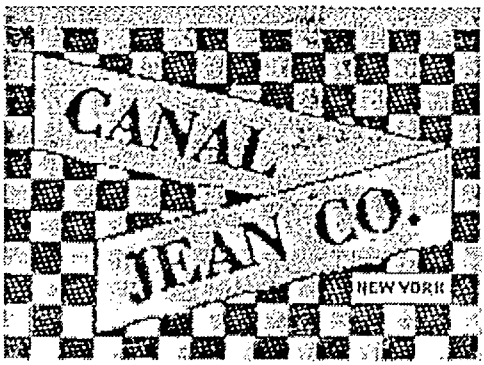
afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 22. november 1996 indgav intervenienten en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:



3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

4 Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 42/98 den 8. juni 1998.

5 Den 3. september 1998 rejste selskabet Canali SpA i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering af varemærket, idet det anførte, at der var risiko for forveksling — i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 — mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, som selskabet var indehaver af.

6 Det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er ordmærket CANALI, og det omfatter varer og tjenesteydelser i klasse 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 og 42.

7 Canali SpA rettede sin indsigelse mod alle de varer, der var omfattet af EF-varemærkeansøgningen.

8 Ved afgørelse af 27. november 2001 tog Indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge og afslog at registrere det ansøgte varemærke. Som begrundelse anførte Indsigelsesafdelingen, at den betydelige fare for, at der antages at være en forbindelse — da de varer, der var omfattet af varemærkerne, var identiske og under hensyntagen til det ældre varemærkes stærke særpræg — vejede tungere end de omhandlede tegns ubetydelige lighed og fremkaldte en risiko for forveksling.

9 Den 25. januar 2002 indgav intervenienten en klage i henhold til artikel 57, 58 og 59 i forordning nr. 40/94 og regel 48 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) med henblik på at få ophævet afgørelsen med den begrundelse, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 40/94 var blevet tilsidesat.

10 Ved afgørelse af 17. juni 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen til følge.

Retsforhandlinger og parternes påstande

11 På grundlag af den refererende dommers rapport besluttede Retten (Første Afdeling) at indlede den mundtlige forhandling og anmodede som led i foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse parterne om at besvare visse spørgsmål. Først anmodede Retten parterne om at fremsætte deres bemærkninger vedrørende formaliteten, idet den part, der var indtrådt i sagen for Harmoniseringskontoret, var Canali SpA og ikke sagsøgeren. Parterne fremsatte deres bemærkninger inden for de fastsatte tidsfrister. Retten anmodede endvidere Harmoniseringskontoret og intervenienten om — under hensyntagen til de dokumenter, sagsøgeren havde fremlagt i den foreliggende sag — at bekræfte, at Canali Ireland Ltd faktisk var indtrådt i Canali SpA's rettigheder med hensyn til den administrative procedure for Harmoniseringskontoret. Dette er blevet bekræftet af Harmoniseringskontoret. Intervenienten har ikke fremsat indsigelser heroverfor.

12 Parterne afgav mundtlige indlæg og besvarede de mundtlige spørgsmål, der blev stillet i retsmødet den 15. februar 2005.

13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Indsigelsen mod registreringsansøgningen tages til følge, ansøgningen om registrering af varemærket afslås i sin helhed, og/eller Retten fastsætter alle de foranstaltninger, den finder passende.

— Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Med hensyn til de omkostninger, der er forbundet med interventionen, træffes en afgørelse til fordel for intervenienten.

Formaliteten

Parternes argumenter

16 Under den skriftlige forhandling har Harmoniseringskontoret og intervenienten understreget, at det sagsøgende selskab ikke var part i sagen for Harmoniseringskontoret, og at det påstod at være den nye indehaver af det ældre varemærke CANALI. Ifølge Harmoniseringskontoret og intervenienten har det sagsøgende selskab for det første ikke godtgjort sin kompetence til at anlægge nærværende søgsmål, og for det andet vedrører overdragelsesdokumentet, der var vedlagt stævningen, ikke det ældre varemærke, som blev påberåbt i indsigelsessagen.

17 Sagsøgeren har i sin replik anført, at selv om overdragelsesdokumentet ikke nævner det ældre varemærke CANALI's oprindelige registreringsnummer, så omfatter det i hvert fald nummeret og datoen for dette varemærkes fornyelsesbevis (nr. 822 119 af 3.5.1999). Databasen hos Ufficio marchi e brevetti (den italienske patent- og varemærkemyndighed) angiver det seneste fornyelsesnummer, idet fornyelsesbeviset angiver de registreringer, der tidligere er blevet fornyet. Det fremgår tydeligt af fornyelsesbeviset, at det omhandler fornyelsen af det italienske varemærke CANALI, hvis første registreringsnummer var 513 948, dateret den 2. oktober 1989, altså det ældre varemærke, som påberåbes til støtte for indsigelsen.

Rettens bemærkninger

18 Artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94 bestemmer med hensyn til klager over afgørelser truffet af et appelkammer, at »[e]nhver part i sagen ved appelkammeret har adgang til at indbringe en klage, for så vidt den pågældende ikke har fået medhold«.

19 Retten er af den opfattelse, at nye indehavere af et ældre varemærke i overensstemmelse med artikel 63, stk. 4, i forordning nr. 40/94 kan anlægge sag ved Retten og bør anerkendes som parter i sagen, så snart de har bevist, at de er indehavere af den rettighed, der er blevet påberåbt for Harmoniseringskontoret.

20 Retten finder, at eftersom den nye indehaver af det ældre italienske varemærke har fremlagt bevis for, at det omhandlede varemærke er blevet overdraget til denne, og eftersom Harmoniseringskontoret har registreret overdragelsen af det italienske varemærke CANALI fra Canali SpA til sagsøgeren efter sagen for appelkammeret, er sagsøgeren blevet part i sagen for Harmoniseringskontoret.

Realiteten

21 Hvad angår den første påstand om annullation af den anfægtede afgørelse har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

22 Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er ugrundet, da appelkammeret fejlagtigt fastslog, at der ikke var risiko for forveksling mellem de to varemærker.

23 For så vidt angår ligheden mellem tegnene er sagsøgeren, henset til ligheden af de omhandlede varer og varemærker, af den opfattelse, at risikoen for forveksling skal fastslås under hensyn til den relevante kundekreds, dvs. i det foreliggende tilfælde gennemsnitsforbrugerne i Italien.

24 For så vidt angår de foreliggende tegn har sagsøgeren gjort gældende, at ordet »canal« er den dominerende ordbestanddel i det ansøgte varemærke, og at det har en stor lighed med det ældre varemærke. Ifølge sagsøgeren er det ansøgte varemærkes øvrige bestanddele for almindelige til at kunne spille en afgørende rolle, således at de af gennemsnitsforbrugeren i Italien kunne blive opfattet som bestanddele med særpræg.

25 For det første har sagsøgeren medgivet, at det ansøgte varemærke visuelt set omfatter flere bestanddele, der er forskellige fra det ældre varemærke.

26 For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at de omhandlede tegn fonetisk set ligner hinanden. Når forbrugerne taler med hinanden eller med en forhandler om intervenientens varer, vil de næsten sikkert nævne ordene »canal« eller »canal jean(s)«. Bestanddelen »canal« er således den mest bemærkelsesværdige bestanddel i det ansøgte varemærke.

27 For det tredje er sagsøgeren af den opfattelse, at tegnene begrebsmæssigt set ligner hinanden. Ordet »canali« betyder »kanaler«, og et stort antal af forbrugerne forbinder ordet »canal«, som det indgår i det ansøgte varemærke, med ordet kanal, da det har denne betydning i en række dialekter i det nordlige Italien.

28 For det fjerde, og henset til de omhandlede tegns begrebsmæssige og fonetiske lighed, kan de bestanddele, der er forskellige på det visuelle plan, og som fremgår af ansøgningen, ikke udelukke risikoen for forveksling.

29 Sagsøgeren har endvidere anført, at det er almindeligt i tøjbranchen at se det samme varemærke gengivet på forskellige måder, afhængig af den vare, det er anbragt på, og at det er almindeligt at se den samme tøjfabrikant benytte undermærker.

30 Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn på grund af det ældre varemærkes stærke særpræg og det forhold, at de omhandlede varer er ens, eller den høje grad af lighed mellem dem.

31 Harmoniseringskontoret har heroverfor gjort gældende, at der er væsentlig forskel på de to varemærker. Sagsøgeren har ifølge Harmoniseringskontoret konkluderet, at tegnene ligner hinanden alene ved helt og holdent at fokusere på det ansøgte varemærkes eneste ordbestanddel »canal« og ved — i hvert fald fonetisk og begrebsmæssigt set — at lade de andre bestanddele i dette varemærke ude af betragtning.

32 Harmoniseringskontoret har anført, at dette var det væsentligste argument, som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelse, idet appelkammeret fandt, at det for at kunne fastslå, at der var lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, ville være nødvendigt fuldstændigt at opdele det ansøgte varemærke i dets enkelte bestanddele, hvilket forbrugerne ville være meget tilbageholdende med at forsøge sig med og endnu mere tilbageholdende med at gøre. I modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, følger det heraf, at det ansøgte varemærkes yderligere bestanddele ligeledes skal tages i betragtning ved sammenligningen af tegnene, da nogle af disse i en vis udstrækning i sig selv har særpræg.

33 Med hensyn til sammenligningen af de omhandlede tegn har Harmoniseringskontoret anført, at det ansøgte varemærke visuelt set indeholder nogle andre bestanddele end dem, det ældre varemærke indeholder. Skakbrætmønsteret og de yderligere ord »jean co. New York« i det ansøgte varemærke opvejer klart ligheden mellem det ældre varemærke CANALI og ordet »canal« i det ansøgte varemærke.

34 Fonetisk set udtales det ansøgte varemærke »Canal jean Co. New York«, da figurbestanddele normalt ikke udtales, når et tegn omtales. Der er ganske vist visse fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn, idet fem ud af de seks bogstaver i det ældre varemærke CANALI er sammenfaldende med ordet »canal« i det ansøgte varemærke. Da dette varemærke indeholder fire yderligere ord, vil forbrugerne, når de omtaler varemærket, ikke kunne se fuldstændig bort fra disse, og de vil således på det fonetiske plan kunne adskille dette varemærke fra det ældre varemærke.

35 Begrebsmæssigt set vil det ældre varemærke kunne opfattes som et slægtsnavn eller som flertalsformen af det italienske ord »canale«. Navnlig i betragtning af de omhandlede varer, nemlig beklædningsgenstande, og det omhandlede marked, nemlig den italienske modebranche, hvor efternavne anvendes i vid udstrækning, er det mere end sandsynligt, at den italienske forbruger snarere vil opfatte dette varemærke som et navn end som det ovennævnte udtryk. På den anden side vil det ansøgte varemærke, når det ses i sin helhed, og uden at der tages hensyn til dets dominerende bestanddele, blive opfattet som henvisning til et selskab og en by.

36 I det foreliggende tilfælde er de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, dvs. varer, der sædvanligvis ikke bestilles eller nævnes mundtligt, men som vælges af forbrugerne ud fra deres udseende, kvalitet, farve og størrelse. Kunderne vil normalt have rørt ved og prøvet eller under alle omstændigheder omhyggeligt undersøgt disse varer før købet. Det er indlysende, at varemærkets fonetiske og begrebsmæssige betydning er mindre væsentlig. Derfor er de visuelle forskelle mellem de omhandlede tegn særligt vigtige.

37 Harmoniseringskontoret konkluderer således, at appelkammeret med rette antog, at de omtvistede tegn samlet set ikke var ens.

38 Med hensyn til risikoen for, at offentligheden kan tro, at de omhandlede varer hidrører fra den samme virksomhed, har Harmoniseringskontoret indledningsvis anført, at det ansøgte varemærke ikke gengiver det ældre varemærke. Et undermærke skal pr. definition indbefatte det oprindelige varemærke selv. Harmoniseringskontoret har endvidere anført, at det ansøgte varemærke indeholder alt for mange yderligere bestanddele til, at forbrugerne kan tro, at der er tale om et undermærke af sagsøgerens varemærke. For at forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem hovedvaremærket og undermærket, skal undermærket indeholde en angivelse af beklædningsgenstandstypen, der skal markedsføres under dette undermærke.

39 Med hensyn til det særpræg, der er opnået ved brugen af det ældre varemærke, har Harmoniseringskontoret endelig bemærket, at appelkammeret ikke i den anfægtede afgørelse har undersøgt, om den vurdering, Indsigelsesafdelingen foretog, var korrekt, men snarere af »procesøkonomiske grunde« henviste til, at det ældre varemærke havde et udtalt særpræg. Eftersom sagsøgeren ikke har anfægtet denne fremgangsmåde, er spørgsmålet ikke genstand for den foreliggende sag.

40 Det følger af det anførte i det hele, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at der ikke for offentligheden er risiko for forveksling inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, da tegnene ikke ligner hinanden på trods af, at de omhandlede varer er af samme eller lignende art, og på trods af den udtalte grad af særpræg, det ældre varemærke har fået.

41 Intervenienten har anført, at der ikke er risiko for forveksling mellem de pågældende varemærker, og har støttet de argumenter, Harmoniseringskontoret har fremført. Intervenienten har tilføjet, at hvert enkelt af det ansøgte varemærkes bestanddele henviser til en beklædningsvirksomhed i New York, der er forbundet med modekvarteret Canal Street. Sammensætningen af alle bestanddelene er en synergi, der skaber et unikt helhedsindtryk, som adskiller sig tydeligt fra det ældre varemærke.

Rettens bemærkninger

42 Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer, 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 varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller

tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«. »Risikoen for forveksling« indbefatter »risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås desuden ved »ældre varemærke« varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

43 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

44 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (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).

45 I betragtning af at det ældre varemærke er registreret i Italien, og at varerne er dagligvarer, nemlig beklædningsgenstande, består den offentlighed, der skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling, af gennemsnitsforbrugere i Italien.

46 Det er ubestridt, at de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, i det mindste ligner hinanden. Det er derfor nødvendigt at sammenligne de foreliggende tegn visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt.

47 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, fonetiske 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 (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).

48 Hvad først angår den visuelle sammenligning var appelkammeret af den opfattelse, at det var nødvendigt at opdele det ansøgte varemærke fuldstændigt for at nå til den konklusion, at de bestanddele, der skal sammenlignes, højst er bestanddelene »canal« og »canali« (punkt 21 i den anfægtede afgørelse). Det ansøgte varemærke indeholder et vist antal bestanddele, der både er verbale og figurative, og som adskiller det fra varemærket, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, såsom »jean«, »co.«, »New York« og skakbrætmønsteret. Disse bestanddele hjælper den forbruger, der ikke har en klar erindring, til at adskille de omtvistede varemærker. Denne forbruger vil således kunne huske varerne, der går under det ansøgte varemærke, som varerne fra en virksomhed i New York eller som varerne med skakbrætmønsteret.

49 Det bemærkes, at den omstændighed, at det ældre varemærke og det ansøgte varemærke indeholder ordene »canali« og »canal«, som har en vis lighed, er af underordnet betydning ved helhedssammenligningen af de omhandlede tegn og ikke i sig selv er tilstrækkelig for at fastslå, at de nævnte tegn visuelt set ligner hinanden.

50 Da det ansøgte varemærke indeholder andre ordbestanddele, nemlig ordene »jean«, »co.« og »New York«, er det helhedsindtryk, som hvert af tegnene fremkalder, nemlig forskelligt. Herudover indeholder det ansøgte varemærke et figurativt element, nemlig skakbrætmønsteret. Det bemærkes, at ifølge den retspraksis, der er udviklet på grundlag af GIORGIO BEVERLY HILLS-dommen (præmis 33), opfatter gennemsnitsforbrugeren normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke dets forskellige detaljer.

51 Det følger heraf, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at forskellene mellem de pågældende tegn var tilstrækkelige til at fastslå, at tegnene ikke er ens, når de betragtes visuelt i deres helhed.

52 Hvad herefter angår den fonetiske sammenligning har appelkammeret ikke specifikt undersøgt de pågældende tegn. Det har alene anført, at bestanddelene »jean«, »co.« og »New York« ligeledes tydeligt viser de fonetiske forskelle mellem de omtvistede varemærker (punkt 21 i den anfægtede afgørelse).

53 Herved bemærkes, at det ansøgte varemærke er sammensat af seks stavelser, hvoraf en enkelt, nemlig »ca«, er den samme som stavelserne i det ældre varemærke, der er sammensat af tre stavelser. Ordet »canali«, som indgår i det ældre varemærke, er for så vidt angår fem ud af seks bogstaver sammenfaldende med det første ord i det ansøgte varemærke, nemlig »canal«. Retten er følgelig af den opfattelse, at det — i betragtning af at det ansøgte varemærke indeholder fire yderligere ord — er usandsynligt, at forbrugerne vil se bort fra disse ord, således at de vil kunne adskille det ældre varemærke, når de udtaler det ansøgte mærke.

54 Retten er af den opfattelse, at det er med urette, at sagsøgeren i denne forbindelse har påberåbt sig Rettens domme af 23. oktober 2002, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties) (sag T-104/01, Sml. II, s. 4359), og Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335), hvori Retten fastslog, at den dominerende ordbestanddel var til stede i hvert af tegnene. I den foreliggende sag er det imidlertid alene en del af det første ord i det ældre varemærke, som forekommer i det ansøgte varemærke.

55 Som Harmoniseringskontoret med rette har anført, har graden af fonetisk lighed mellem de to varemærker i den forbindelse en begrænset betydning, da der er tale om varer, der markedsføres således, at den tilsigtede kundekreds normalt ved købet tilskyndes til at opfatte det varemærke, varerne er omfattet af, visuelt. Dette er helt sikkert tilfældet med hensyn til beklædningsgenstande (BASS-dommen, præmis 55).

56 De pågældende tegn har således færre fælles fonetiske bestanddele end forskellige. Derfor ligner de omtvistede varemærker ikke hinanden fonetisk set.

57 Hvad endelig angår den begrebsmæssige sammenligning af de to tegn har appelkammeret ikke foretaget en vurdering af tegnene, men har anført, at de ovennævnte bestanddele fremhæver varemærkernes begrebsmæssige forskelle.

58 Det ældre varemærke CANALI vil snarere blive opfattet som flertalsformen af det italienske ord »canale«, som betyder »kanal«, eller som et efternavn, hvilket er meget udbredt i den italienske modebranche.

59 Ordet »canal« vil af den relevante forbruger blive opfattet som et engelsk ord, der betyder »kanal«. Ordet »jean« kan forstås som en henvisning til en del af de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Bestanddelen »co.« vil af den omhandlede kundekreds blive genkendt som forkortelsen af det engelske ord »company«. Ordet »New York« er en geografisk betegnelse, som ikke beskriver de omhandlede varer, og som har en semantisk betydning, der i sammenhæng med ordene »canal jean co.« af den italienske kundekreds vil blive opfattet som en henvisning til en beklædningsvirksomhed i New York. Hvad angår skakbrætmønsteret som figurmæssig bestanddel kan intervenientens argument om, at kundekredsen vil forbinde dette med taxier eller med Canal Street-kvarteret i New York, ikke tillægges betydning. Under alle omstændigheder vil det ansøgte varemærke, opfattet i sin helhed, skabe en virkning, som er begrebsmæssigt forskellig fra det ældre varemærke.

60 Derfor var det med rette, at appelkammeret fastslog, at der ikke er begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede tegn.

61 For så vidt angår sagsøgerens argument om, at det i tøjbranchen er almindeligt, at det samme varemærke udformes på forskellige måder, og at den samme fabrikant anvender undermærker for den samme beklædningsgenstand, er Retten af den opfattelse, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke er tilstrækkeligt høj til, at det kan fastslås, 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 (jf. i denne retning Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Fifties-dommen, præmis 25).

62 Med hensyn til det ældre varemærkes udtalte særpræg vil dette ikke kunne påvirke helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, da de omtvistede tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan ikke har kunnet anses for at være identiske (jf. i denne retning Rettens dom af 22.10.2003, sag T-311/01, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), Sml. II, s. 4625, præmis 61).

63 Retten er på den baggrund af den opfattelse, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 fastslog, at der ikke var risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

64 Under hensyntagen til forskellene mellem de omhandlede varemærker afsvækkes denne konklusion ikke af den omstændighed, at de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, er af samme art som de varer, der er omfattet af det ældre varemærke.

65 Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 må derfor forkastes.

66 Harmoniseringskontoret må derfor frifindes med hensyn til den første påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

67 Med hensyn til den anden påstand om, at Retten skal tage indsigelsen mod registreringsansøgningen til følge og afslå ansøgningen om registrering af varemærket i sin helhed, fremgår det af sammenhængen mellem de forskellige påstande, som sagsøgeren har nedlagt, at denne påstand forudsætter, at der — i det mindste delvis — gives medhold i annullationssøgsmålet, og at den derfor kun er nedlagt under forudsætning af, at der gives medhold i den første påstand.

68 Som det fremgår af præmis 65, er der ingen grund til at annullere den anfægtede afgørelse. Det følger heraf, at der ikke er anledning til at træffe afgørelse om formaliteten eller realiteten med hensyn til den anden påstand.

Sagens omkostninger

69 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges 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 og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Cooke Labucka Trstenjak

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 28. juni 2005.

H. Jung

Justitssekretær

J.D. Cooke

Afdelingsformand