RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

23. oktober 2002 *

I sag T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, tidligere Matratzen Concord AG, Köln (Tyskland), ved Recthsanwalt W.-W. Wodrich,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og design) (KHIM), ved A. von Mühlendahl, G. Schneider og E. Joly, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

Hukla Germany SA, Castellbispal (Spanien),

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 31. oktober 2000 (forenede sager R 728/1999-2 og R 792/1999-2) af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende en indsigelsessag mellem Hukla Germany SA og Matratzen Concord GmbH,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

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

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 16. maj 2002,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 10. oktober 1996 indgav sagsøgeren EF-varemærkeansøgning nr. 395632 (herefter »ansøgningen«) til Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked

(Varemærker og Design) (KHIM) 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 Varemærket, der ønskes registreret, er det nedenfor gengivne figurmærke:



3 De varer, for hvilke ansøgningen om registreringen af varemærket er blevet indgivet, henhører under klasse 10, 20 og 24 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 10: »Puder, hynder, madrasser, luftpuder og senge til lægeligt brug«

— klasse 20: »Madrasser; luftmadrasser; senge; tremmebunde af andet end metal; sengeovertræk; sengetøj«

— klasse 24: »Sengetæpper; pudebetræk; dyner; dynetøj; betræk til madrasser; soveposer«.

4 Den 16. februar 1998 blev ansøgningen offentliggjort i EF-varemærketidende.

5 Den 21. april 1998 rejste den anden part i sagen for appelkammeret ved KHIM indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94.

6 Indsigelsen hviler på, at der findes et varemærke, der er registreret i Spanien. Dette er et ordvaremærke, der består af ordet »Matratzen« (herefter »det ældre mærke/varemærke«). Varerne, som dette varemærke betegner, findes i Nice-arrangementets klasse 20 og svarer til følgende beskrivelse: »Møbler af enhver art og især hvilemøbler, såsom senge, divaner, feltsenge, vugger, sofaer, hængekøjer, børnesenge og indsatser til barnevogne; møbler, der kan foldes ud; hjul til senge og møbler; natborde; stole, lænestole og skamler; springmadrasser, stråmadrasser, madrasser og hynder«. Til støtte for indsigelsen har den anden part i sagen for appelkammeret henvist til den relative registreringshindring, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

7 Ved afgørelse af 22. september 1999 afslog indsigelsesafdelingen ansøgningen i henhold til artikel 43, stk. 5, i forordning nr. 40/94 for så vidt angår de varegrupper, der henhører under klasse 20 og 24. Afdelingen fandt således, at der var en risiko for forveksling i betydningen i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 mellem det ansøgte varemærke og det ældre mærke. Derimod forkastede afdelingen indsigelsen for så vidt angår de produktgrupper, der henhører under klasse 10, med den begrundelse, at der ikke forelå en sådan forvekslingsrisiko.

8 Den 15. november 1999 indgav den anden part i sagen for appelkammeret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til KHIM over indsigelsesafdelingens afgørelse. Parten begærede ansøgningen afvist for så vidt angår varegrupperne i klasse 10.

9 Den 23. november 1999 indgav også sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til KHIM over indsigelsesafdelingens afgørelse. Sagsøgeren begærede indsigelsen forkastet for varegrupperne i klasse 20 og 24.

10 Den 31. oktober 2002 traf Andet Appelkammer afgørelse vedrørende de til kammeret indgivne klager. Konklusionen i denne afgørelse, som blev meddelt sagsøgeren den 3. november 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«), lyder som følger:

»[...] kammeret

1) tager indsigerens klage til følge

2) afviser ansøgerens klage

3) bestemmer, at omkostningerne og gebyrerne i sagen ved indsigelsesafdelingen og i forbindelse med nærværende klager pålægges ansøgeren«.

11 Appelkammeret fandt nærmere bestemt, at de to omhandlede mærker i Spanien opfattes som ens, og at der blandt de varer, som de to mærker betegner, er nogle, der er identiske, og andre, der ligner hinanden meget. På grundlag af denne opfattelse fandt appelkammeret, at der var en risiko for forveksling i betydningen i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for så vidt angår alle de af ansøgningen omfattede varegrupper.

Retsforhandlinger og parternes påstande

12 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 9. januar 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sag. Den 25. maj 2001 har KHIM indleveret et svarskrift til Rettens Justitskontor.

13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Indsigelsen, der er rejst af den anden part i sagen for appelkammeret, forkastes.

— KHIM tilpligtes at registrere det ansøgte varemærke.

— Den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale samtlige omkostninger, der er afholdt i forbindelse med behandlingen i indsigelsesafdelingen, i appelkammeret og for Retten i Første Instans.

14 KHIM har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Sagsøgeren har under den mundtlige forhandling frafaldet selskabets tredje påstand om, at KHIM tilpligtes at registrere det ansøgte varemærke, hvilket Retten har taget til efterretning i retsbogen.

Retlige bemærkninger

16 Sagsøgeren har nærmere bestemt fremført to anbringender, dels at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels at princippet om de frie varebevægelser er tilsidesat.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

17 Sagsøgeren gør gældende, at de to omhandlede mærker ikke ligner hinanden, men tværtimod er meget forskellige. Sagsøgeren bemærker i den forbindelse, at kun fordi appelkammeret fejlagtigt begrænsede undersøgelsen af spørgsmålet om forvekslingsrisiko til alene at dreje sig om bestanddelen »Matratzen« i det ansøgte varemærke, kunne det nå til den modsatte konklusion.

18 Ifølge sagsøgeren er den af appelkammeret anvendte fremgangsmåde imidlertid i strid med de principper, der følger af Domstolens dom af 11. november 1997 i SABEL-sagen (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191). Sagsøgeren har i den forbindelse anført, at det fremgår af denne dom, at der med henblik på bedømmelsen af, om to mærker ligner hinanden, og om der er risiko for forveksling, skal tages hensyn til det helhedsindtryk, som disse fremkalder.

19 Sagsøgeren gør gældende, at i det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke fremkalder, er figurbestanddelen mindst lige så vigtig som ordbestanddelene. Hertil kommer, at det blandt disse sidste kun er bestanddelen »CONCORD«, der udviser et stærkt særpræg, mens de to andre bestanddele er rent beskrivende og udgør betegnelsen for en virksomhed.

20 Ifølge sagsøgeren fremgår det endvidere af princippet om begrænsning af retsvirkningerne af et registreret varemærke, således som fastslået i artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94, at det ældre varemærke ikke kan gøres gældende som hindring for registrering af det ansøgte mærke.

21 KHIM finder, at den af appelkammeret foretagne vurdering af forvekslingsrisikoen ikke er behæftet med nogen retlig fejl.

Rettens bemærkninger

22 Som det fremgår af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt der, fordi mærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, som de to mærker betegner, er af samme eller lignende art, i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling. Det fremgår endvidere af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at der ved ældre varemærker forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

23 Ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis regelindhold i det væsentlige er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, foreligger der en forvekslingsrisiko, når der er risiko for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (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).

24 Ifølge samme praksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom i SABEL-sagen, præmis 22, i Canon-sagen, præmis 16, og i Lloyd Schuhfabrik Meyer-sagen, præmis 18, og dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40).

25 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og Marca Mode-dommen, præmis 40). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed i forhold til risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, hvor kendt mærket er på markedet, og hvor stor ligheden er mellem mærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

26 Det bemærkes endvidere, at opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke dets forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må i øvrigt tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

27 I den foreliggende sag er det ældre varemærke registreret i Spanien. Ved vurderingen af de i præmis 26 nævnte omstændigheder skal der følgelig tages hensyn til opfattelsen hos offentligheden i Spanien. Da de af varemærkerne omfattede varer er bestemt til almindeligt forbrug, består denne offentlighed af gennemsnitsforbrugere, der hovedsagelig er spansktalende. Som det imidlertid med rette er anført af Harmoniseringskontoret, bliver bestemmelsen af den relevante offentlighed som værende spansktalende ikke afkræftet af den omstændighed — hvis den i øvrigt anses for godtgjort — at et vist antal tysksprogede personer har bosat sig i Spanien midlertidigt eller endog varigt.

28 I stævningen bestrider sagsøgeren ikke, at de varer, der er omfattet af de to i sagen omhandlede varemærker, er identiske eller i det mindste ligner hinanden. Sagsøgeren gør derimod gældende, at disse to varemærker ikke ligner hinanden og så meget desto mindre er identiske, og at der ikke er nogen risiko for, at de forveksles. Følgelig skal undersøgelsen begrænses til disse to punkter.

29 For så vidt angår forholdet mellem de to omhandlede varemærker fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 26, at de ligner hinanden.

30 Det skal herved generelt bemærkes, at to varemærker ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante offentlighed foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender. Som det fremgår af Domstolens praksis, er de visuelle, lydlige eller begrebsmæssige aspekter relevante (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25).

31 I den foreliggende sag udgør ordet »Matratzen« både det ældre varemærke og et af de tegn, der indgår i det ansøgte varemærke. Det ældre mærke må herefter i visuel og lydlig henseende anses for identisk med et af de tegn, der indgår i det ansøgte mærke. Denne konstatering er dog ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det må antages, at de to omhandlede mærker ligner hinanden, når de hver især betragtes i deres helhed.

32 Der skal i den forbindelse mindes om, at Domstolen har fastslået, at vurderingen af ligheden mellem to varemærker skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25).

33 Det må følgelig antages, at et kompliceret varemærke ikke kan anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærker fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket.

34 Det skal præciseres, at denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et kompliceret varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et kompliceret varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af mærkets bestanddele.

35 Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere — og sekundært — kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning.

36 I den foreliggende sag skal det undersøges, om appelkammeret har undersøgt, hvilken eller hvilke af det ansøgte varemærkes bestanddele der er egnet til (eller egnede til) som enebestanddel (eller som eneste bestanddele) at dominere det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at mærkets andre bestanddele i så henseende er uden betydning.

37 Under den foreliggende sags omstændigheder påhvilede det appelkammeret at undersøge disse bestanddele for så vidt angik deres visuelle, lydlige og — i givet fald — begrebsmæssige egenskaber. Dette gjorde appelkammeret og konkluderede herefter i afgørelsens punkt 24, at ordet »Matratzen« udgør »det mest fremtrædende element« i det ansøgte varemærke.

38 Det skal indledningsvis fastslås, at i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, er ordet »Matratzen« i den relevante offentligheds øjne ikke beskrivende for de varer, der omfattes af det ansøgte varemærke. Som det er nævnt ovenfor i præmis 27, er denne offentlighed nemlig i det væsentlige spansktalende. Ordet »Matratzen« betyder intet på spansk. Det skal i den forbindelse ganske vist bemærkes, at dette ord på tysk betyder »madrasser«, og at det på grundlag af denne betydning er beskrivende for i det mindste en del af de varer, det ansøgte varemærke omfatter. Det må imidlertid fastslås, at der i sagen ikke foreligger nogen oplysninger, der beviser, at en betydelig del af den relevante offentlighed har tilstrækkelige tyskkundskaber til at kunne forstå denne betydning. I øvrigt har ordet »Matratzen« ingen lighed med det spanske ord for »madras«, nemlig »colchón«. Endelig har ordet »Matratzen« utvivlsomt lighed med det engelske ord »mattresses«, der betyder »madrasser«. Selv om det imidlertid antages, at den relevante offentlighed har et vist kendskab til det engelske sprog, må det konstateres, at ordet »mattresses« ikke hører til dette sprogs grundlæggende ordforråd, og at der uanset ligheden mellem dette ord og ordet »Matratzen« også er forskelle mellem disse to ord.

39 Med hensyn til ordet »Concord« kan det ikke antages, at dette ords grad af særpræg er formindsket som følge af, at det på det spanske marked finder hyppig anvendelse i forbindelse med præsentationen af varer og tjenesteydelser, der er bestemt for gennemsnitsforbrugeren. Faktisk har Harmoniseringskontoret som svar på et spørgsmål fra Retten ikke påvist en sådan anvendelse. I øvrigt er ordet »Concord« i den relevante offentligheds øjne heller ikke beskrivende for de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

40 Med hensyn til ordet »Markt« bemærkes, at det i det sammensatte varemærke har en marginal, hvis ikke helt ubetydelig, placering i forhold til ordene »Matratzen« og »Concord«.

41 Hvad endelig angår det figurative tegn, der er indeholdt i det ansøgte varemærke, må det fastslås, at dette er beskrivende i forhold til de varer, der omfattes af dette varemærke. En bestanddel af et kompliceret varemærke, som er beskrivende for de af dette varemærke omfattende produkter, kan imidlertid principielt ikke betragtes som en dominerende bestanddel af dette.

42 For så vidt angår opbygningen af det ansøgte varemærke bemærkes, at ordene »Matratzen« og »Concord« indtager en central placering heri.

43 Det følger heraf, at ordene »Matratzen« og »Concord« kan betragtes som de vigtigste bestanddele af det ansøgte varemærke. Som Harmoniseringskontoret har anført i sit svarskrift, er det første ord imidlertid karakteriseret ved en overvægt af konsonanter med hård udtale, og da det ikke har nogen lighed med noget spansk ord, synes det i højere grad end det andet ord egnet til at blive husket af den relevante offentlighed. Det må herefter antages, at ordet »Matratzen« udgør den dominerende bestanddel af det ansøgte varemærke.

44 Appelkammeret har derfor med rette antaget, at der i forhold til den relevante offentlighed er en visuel og lydelig lighed mellem de to varemærker. Der kan endvidere ikke påvises nogen begrebsmæssig forskel mellem det ældre varemærke og den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke, da ordet »Matratzen« ikke har nogen betydning på spansk. Appelkammeret fastslog følgelig med rette, at det ansøgte varemærke ligner det ældre varemærke.

45 Vedrørende forvekslingsrisikoen bemærkes, at en sådan risiko foreligger, såfremt graden af lighed mellem de omhandlede varemærker og graden af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af disse mærker, begge er tilstrækkeligt høje.

46 I den foreliggende sag er det i præmis 44 ovenfor fastslået, at det ansøgte varemærke ligner det ældre mærke.

47 Vedrørende graden af lighed mellem de varer, der omfattes af de to omtvistede varemærker, har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 25, såvel som Harmoniseringskontoret i svarskriftet, med rette, og uden at blive modsagt af sagsøgeren på dette punkt, anført, at disse produkter dels er identiske, dels i høj grad ligner hinanden.

48 Det følger af det anførte, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker og graden af lighed mellem de varer, der er omfattet af disse mærker, begge er tilstrækkeligt høje. Følgelig har appelkammeret med rette antaget, at det foreligger en forvekslingsrisiko mellem de omhandlede varemærker.

49 Denne konklusion bliver heller ikke afkræftet af sagsøgerens argumenter i henhold til artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94. Det bemærkes således, at selv om det antages, at denne bestemmelse kan have betydning under registreringsproceduren, er denne betydning, for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling, begrænset til at udelukke, at et beskrivende tegn, der indgår i et kompliceret varemærke, kan betragtes som en særpræget eller dominerende bestanddel som led i det helhedsindtryk, varemærket fremkalder. Som det imidlertid fremgår af præmis 38 ovenfor, er ordet »Matratzen« i den foreliggende sag i den relevante offentligheds øjne ikke beskrivende for de varer, der omfattes at det ansøgte varemærke. Følgelig er argumentet, der støttes på artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94, uden relevans.

50 Idet appelkammeret fandt, at det ansøgte varemærke er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, afslog det følgelig med føje ansøgningen for så vidt angår de varegrupper, der henhørte under klasse 10, idet kammeret dermed omgjorde indsigelsesafdelingens afgørelse, og det var ligeledes med føje, at det afviste sagsøgerens klage over indsigelsesafdelingens afslag på ansøgningen for så vidt angår de andre varegrupper.

51 Det følger af det anførte, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 må forkastes.

Anbringendet om tilsidesættelse af princippet om de frie varebevægelser

Parternes argumenter

52 Ifølge sagsøgeren ville det være i strid med princippet om de frie varebevægelser (artikel 28 EF), såfremt et nationalt varemærke bestående af et ord, der er beskrivende på et andet sprog end registreringsmedlemsstatens, kunne gøres gældende som en hindring for registrering af et EF-varemærke, der består af en kombination af beskrivende ord og af en bestanddel med særpræg, såsom ordet »concord«. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at efter de nugældende bestemmelser om EF-varemærker kunne det ældre varemærke, der er beskrivende for de pågældende varer i en væsentlig del af Fællesskabet, ikke være registreret i Spanien.

53 Harmoniseringskontoret har heroverfor anført, at det under indsigelsesproceduren ikke er muligt at anfægte et ældre nationalt varemærke, ligesom der heller ikke kan rejses spørgsmål om dettes gyldighed. I øvrigt finder Harmoniserings-

kontoret, at i medfør af princippet om, at EF-varemærker gælder side om side med de nationale varemærker, er det fuldt ud tænkeligt, at et varemærke bliver registreret i en medlemsstat, selv om det er beskrivende på et andet sprog end sproget i denne medlemsstat.

Rettens bemærkninger

54 Det skal for det første understreges, at princippet om de frie varebevægelser på ingen måde er til hinder for, at en medlemsstat som nationalt varemærke registrerer et tegn, der på en anden medlemsstats sprog er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser, og som derfor ikke kan registreres som EF-varemærke. En sådan national registrering udgør nemlig ikke i sig selv en hindring for de frie varebevægelser. Det fremgår i øvrigt af Domstolens praksis, at traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte intellektuelle ejendomsrettigheders bestående, men blot efter omstændighederne begrænser udøvelsen af disse rettigheder (Domstolens dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin, Sml. s. 1039, præmis 5, og af 22.1.1989, sag 58/80, Dansk Supermarked, Sml. s. 181, præmis 11).

55 I øvrigt indeholder bestemmelserne i den afledte ret heller ikke noget forbud mod, at en medlemsstat som nationalt varemærke registrerer et tegn, der på en anden medlemsstats sprog er beskrivende for de pågældende produkter eller tjenesteydelser. Som Harmoniseringskontoret har anført i sit svarskrift, har fællesskabslovgiver nemlig indført et system, der er baseret på, at EF-varemærker består side om side med de nationale varemærker (jf. herved femte betragtning til forordning nr. 40/94). Endvidere har Harmoniseringskontoret med rette anført i sit svarskrift, at gyldigheden af registreringen af et tegn som nationalt varemærke ikke kan anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat.

56 For det andet har fællesskabslovgiver ikke tilsidesat artikel 28 EF og 30 EF ved i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 at bestemme, at et EF-varemærke er udelukket fra registrering, såfremt der er risiko for forveksling mellem dette varemærke og et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, hvorved det er uden betydning, hvorvidt dette sidstnævnte mærke er beskrivende på et andet sprog end registreringsmedlemsstatens.

57 Hverken denne bestemmelse eller den anvendelse, som Harmoniseringskontoret kan foretage af den, udgør nemlig en hindring for de frie varebevægelser. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af artikel 106, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at denne forordning ikke berører retten i henhold til medlemsstaternes lovgivning til at anlægge sag for krænkelse af ældre nationale varemærker som følge af brugen af et yngre EF-varemærke. Det følger heraf, at såfremt der i et konkret tilfælde foreligger en forvekslingsrisiko mellem et ældre nationalt varemærke og et tegn, der søges registreret som EF-varemærke, kan den nationale ret forbyde brugen af dette tegn under en sag om varemærkekrænkelse. Det gør herved ingen forskel, hvorvidt dette tegn faktisk er blevet registreret som EF-varemærke. Følgelig har hverken den omstændighed, at et tegn er registreret som EF-varemærke, eller den omstændighed, at en sådan registrering afslås, nogen betydning for adgangen for den person, der ansøger om et EF-varemærke, til at markedsføre sine varer under dette tegn i den medlemsstat, hvor det ældre varemærke er registreret.

58 Det fremgår i øvrigt af Domstolens praksis, at artikel 30 EF kun tillader fravigelser fra princippet om de frie varebevægelser som følge af udøvelsen af de rettigheder, der knytter sig til et nationalt varemærke, i det omfang disse fravigelser er begrundet i hensynet til »beskyttelse af de rettigheder, der udgør denne industrielle ejendomsrets særlige genstand« (jf. i denne retning Domstolens dom i Dansk Supermarked-sagen, præmis 11, og dom af 23.4.2002, sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3759, præmis 12). Med hensyn til denne særlige genstand har Domstolen fastslået, at det skal tages i betragtning, at varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling (dommen i

sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 12). Den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører til varemærkerettens særlige genstand (Domstolens dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 48, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 13).

59 Der skal endelig mindes om, at EF-varemærket har enhedskarakter (jf. i denne retning Rettens dom af 30.3.2000, sag T-91/99, Ford Motor mod KHIM (OPTIONS), Sml. II, s. 1925, præmis 23-25). Som det fremgår henholdsvis af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 og af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), bliver en EF-varemærkeansøgning følgelig afvist, såfremt der foreligger en absolut eller relativ registreringshindring i en del af Fællesskabet. Selv om det følger heraf, at det er vanskeligere for en erhvervsdrivende at få registreret et tegn som EF-varemærke end at få registreret det samme tegn som nationalt varemærke, er dette blot modstykket til den ensartede beskyttelse, som EF-varemærket har på hele Fællesskabets område.

60 Det følger af det anførte, at anbringendet om tilsidesættelse af princippet om de frie varebevægelser ligeledes må forkastes.

61 Det følger i det hele af det anførte, at Harmoniseringskontoret skal frifindes.

Sagens omkostninger

62 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har

tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vilaras Tiili Mengozzi

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

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand