RETTENS DOM (Anden Afdeling)
14. oktober 2003 *

I sag T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., New York (USA), ved advokat F. Jacobacci,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

støttet af

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, München (Tyskland), ved Rechtsanwalt W. Städtler,

intervenient,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 12. september 2001 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i sag R-740/2000-3 vedrørende en indsigelsessag mellem Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH og Phillips-Van Heusen Corporation,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne J. Pirrung og A.W.H. Meij,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 4. marts 2003,

afsagt følgende

Dom

Retsgrundlaget

1 Artikel 8, 43, 62 og 74 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:

»*Artikel 8*

Relative hindringer for registrering

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

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, [...]:

[...]

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat [...]

[...]

Artikel 43

Behandling af indsigelsen

[...]

5. Fremgår det af behandlingen af indsigelsen, at varemærket er udelukket fra registrering for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket søges registreret, afslås ansøgningen for de pågældende varer eller tjenesteydelser. [...]

Artikel 62

Afgørelse af klagen

1. [...] Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen trufne afgørelse, eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.

[...]

Artikel 74

Harmoniseringskontorets ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder

1. Under sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2. Harmoniseringskontoret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

2 Regel 53 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) har følgende ordlyd:

»*Regel 53*

Berigtigelse af fejl i afgørelser

I Kontorets afgørelser må kun sproglige fejl, skrivefejl og åbenbare urigtigheder berigtiges. Den afdeling, der har truffet afgørelsen, foretager berigtigelsen ex officio eller efter anmodning af en interesseret part.«

Sagens baggrund

3 Ved ansøgning udformet på engelsk og modtaget på Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret« eller »kontoret«) den 1. april 1996 har sagsøgeren ansøgt om registrering af ordmærket BASS som EF-varemærke.

4 Der er ansøgt om registrering af varemærket for varer i 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, der svarer til følgende beskrivelse: »Fodtøj og beklædningsgenstande«.

5 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 28/97 af 17. november 1997.

6 Den 13. februar 1998 rejste intervenienten indsigelse i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var rettet mod registreringen af varemærket for alle de varegrupper, som varemærkeansøgningen vedrørte. Indsigelsen var støttet på et varemærke, som blev registreret i Tyskland med prioritet fra den 14. oktober 1988. Dette varemærke (herefter »det ældre varemærke«) består af ordmærket PASH. Det er registreret for varer i klasse 18 og 25 i Nice-arrangementet og svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 18: »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

7 Til støtte for indsigelsen har intervenienten påberåbt sig den relative registreringshindring, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

8 Ved skrivelse af 4. august 1999 begrænsede intervenienten indsigelsen til kun at vedrøre registreringen af varemærket for varegruppen benævnt »beklædningsgenstande«.

9 Ved afgørelse af 19. maj 2000 forkastede Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling (herefter »Indsigelsesafdelingen«) indsigelsen. Indsigelsesafdelingen fandt i det væsentlige, at der ikke var risiko for forveksling af de to omhandlede varemærker på det relevante område i Fællesskabet, nemlig Tyskland, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da de omhandlede varemærker hverken visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt lignede hinanden.

10 Den 13. juli 2000 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94. Intervenienten anmodede om, at Indsigelsesafdelingens afgørelse blev annulleret, og at beskyttelsen af det ansøgte varemærke blev nægtet for varegruppen »beklædningsgenstande«.

11 Ved afgørelse af 12. september 2001, meddelt sagsøgeren den 28. september 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«), traf Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (herefter »appelkammeret«) afgørelse i klagesagen. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at de varer, der var omhandlet i varemærkeansøgningen, og med hensyn til hvilke intervenienten havde fastholdt sin indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, nemlig beklædningsgenstandene, var identiske med de af det ældre varemærke omfattede varer, der henhørte under klasse 25, og at de tilbehørsgenstande, for hvilke sidstnævnte varemærke ligeledes var blevet registreret, ofte blev markedsført sammen med beklædningsgenstande fremstillet af samme virksomhed. Med hensyn til de omhandlede varemærker fandt appelkammeret, at de lignede hinanden. I den forbindelse udtalte

appelkammeret, at de to mærker visuelt lignede hinanden, da de havde samme antal bogstaver, at de to midterste bogstaver, som det måtte antages, at kundekredsens opmærksomhed ville blive rettet mod, var ens, og at begyndelsesbogstaverne »b« og »p« var meget ens. Med hensyn til den fonetiske lighed fandt appelkammeret navnlig, at konsonanterne »b« og »p« i hvert fald i visse dele af Tyskland udtales meget ens. I den forbindelse udtalte appelkammeret, at det ikke var nødvendigt, at risikoen for forveksling foreligger i hele det relevante område, men at det er tilstrækkeligt, at denne risiko foreligger for en betydelig del af den relevante kundekreds. Hvad endelig angik den begrebsmæssige lighed fandt appelkammeret, at ingen af de to ordmærker havde nogen bestemt betydning i forhold til de pågældende varer. Appelkammeret konkluderede derfor, at der var risiko for forveksling af de to omhandlede varemærker på det relevante område i Fællesskabet, nemlig Tyskland, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da de af de to varemærker omfattede varer var identiske.

12 Den anfægtede afgørelses konklusion lyder således:

»Appelkammeret

1. annullerer [Indsigelsesafdelingens] afgørelse

2. tager indsigelsen til følge og afviser varemærkeansøgningen.

[...]«

13 Punkt 1, 6 og 40 i den anfægtede afgørelses begrundelse lyder således:

»1. [S]agsøgeren har ansøgt om registrering af ordmærket [BASS] for følgende varer (og andre varer, der ikke er relevante i denne sag): klasse 25 — beklædningsgenstande.

6. Modparten har klaget over [Indsigelsesafdelingens] afgørelse og har anmodet om, at appelkammeret annullerer [Indsigelsesafdelingens] afgørelse og nægter beskyttelsen af det til støtte for indsigelsen påberåbte varemærke alene for varerne »beklædningsgenstande«.

40. Det ansøgte EF-varemærke kan derfor [...] ikke registreres, og Indsigelsesafdelingens afgørelse må annulleres.«

14 Den 18. februar 2002 traf appelkammeret en afgørelse, hvis konklusion lyder således:

»1. I henhold til regel 53 i forordning [...] (EF) nr. 2868/95 [...] berigtiger appelkammeret ox officio en åbenbar urigtighed i sin afgørelse af 12. september 2001 i sag R-740/2000-3.

2. Med hensyn til afgørelsens punkt 1 og 6 skal konklusionen lyde således:

»Af disse grunde bestemmer appelkammeret: [...]

2. Indsigelsen tages til følge og ansøgningen om EF-varemærke afslås, for så vidt der er ansøgt om registrering for beklædningsgenstande i klasse 25«.«

Retsforhandlinger og parternes påstande

15 Ved stævning udformet på italiensk og indleveret til Rettens Justitskontor den 28. november 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sag.

16 Ved skrivelse af 19. december 2001 har intervenienten rejst indsigelse imod, at italiensk anvendes som processprog.

17 Den 10. januar 2002 fastslog Rettens justitssekretær, at varemærkeansøgningen var blevet indgivet på engelsk, og at engelsk derfor ville blive processproget i henhold til artikel 131, stk. 2, i Rettens procesreglement.

18 Harmoniseringskontoret indgav sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 8. april 2002. Intervenienten indgav sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 28. marts 2002.

19 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke afvises endeligt og fuldstændigt for så vidt angår varerne i klasse 25.

— Harmoniseringskontoret pålægges at registrere det ansøgte varemærke.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der blev afholdt under sagens behandling i Indsigelsesafdelingen og ved appelkammeret.

20 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Anmodningen om, at Harmoniseringskontoret pålægges at registrere det ansøgte varemærke, afvises.

— I henhold til appelkammerets afgørelse om berigtigelse af 18. februar 2002 gives sagsøgeren medhold for så vidt angår varemærkeansøgningen vedrørende varegruppen benævnt »fodtøj«.

— I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger på den betingelse, at sagsøgeren hæver sagen med hensyn til appelkammerets afgørelse om berigtigelse af 18. februar 2002, i modsat fald tilpligtes sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

21 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse forkastes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der blev afholdt under sagens behandling i Indsigelsesafdelingen og ved appelkammeret.

22 Ved skrivelse af 25. februar 2003 trak sagsøgeren sin tredje påstand om, at det blev pålagt Harmoniseringskontoret at registrere det ansøgte varemærke, tilbage. I øvrigt fremlagde sagsøgeren dokumenter til støtte for søgsmålet. Ved skrivelse af 28. februar 2003 meddelte Rettens justitssekretær sagsøgeren, at disse dokumenter ikke ville blive vedlagt sagens akter.

Retlige bemærkninger

Sagens genstand

23 Under sagens behandling i Indsigelsesafdelingen har intervenienten begrænset indsigelsen, således at den herefter kun vedrører registreringen af varemærket for varegruppen benævnt »beklædningsgenstande«. I punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion afviste appelkammeret imidlertid varemærkeansøgningen uden at begrænse afgørelsens omfang til sidstnævnte varegruppe. Den anfægtede afgørelse er derfor retsstridig, for så vidt afgørelsen er truffet ultra petita.

24 Som det følger af artikel 43, stk. 5, første punktum, sammenholdt med artikel 62, stk. 1, første punktum, og artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94, kan appelkammeret ved behandlingen af en klage over en afgørelse fra Indsigelsesafdelingen kun afslå varemærkeansøgningen inden for rammerne af de krav, som indsigeren har gjort gældende i indsigelsen mod registreringen af varemærket. Appelkammeret kan ikke i sin afgørelse gå ud over genstanden for indsigelsen. I øvrigt bestrider hverken Harmoniseringskontoret eller intervenienten dette synspunkt.

25 Ved sin afgørelse af 18. februar 2002 har appelkammeret imidlertid — med hjemmel i regel 53 i forordning nr. 2868/95 — berigtiget den anfægtede afgørelses konklusion således, at afvisningen af varemærkeansøgningen herefter er begrænset til varegruppen benævnt »beklædningsgenstande«. Det følger heraf, at søgsmålet er blevet uden genstand, i det omfang den anfægtede afgørelse har afvist varemærkeansøgningen med hensyn til andre varegrupper end dem, der er benævnt »beklædningsgenstande«. Det er derfor ufornødent at træffe afgørelse vedrørende søgsmålet, i det omfang det vedrører en påstand om annullation af den anfægtede afgørelse på dette punkt.

26 I øvrigt har sagsøgeren efter et skriftligt spørgsmål fra Retten ved skrivelse af 25. februar 2003 trukket det anbringende tilbage, der var anført i virksomhedens stævning om, at den anfægtede afgørelse gik ud over indsigelsens genstand.

Påstanden om annullation

27 Sagsøgeren har fremført et eneste anbringende, nemlig at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Anbringendet er inddelt i to led. Det første led vedrører det forhold, at ordmærkerne BASS og PASH har eksisteret side om side som tyske nationale varemærker, det andet led, som først skal behandles, går ud på, at der ikke foreligger en virkelig risiko for forveksling.

Parternes argumenter

28 Sagsøgeren har anført, at det ved vurderingen af, om der er risiko for forveksling af to varemærker, for det første skal undersøges, om de omhandlede varemærker visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt ligner hinanden. For det andet afhænger vurderingen ifølge sagsøgeren af spørgsmålet, om disse varemærker har en høj grad af særpræg, enten i sig selv eller på grund af kendskabet til dem på markedet. Den tredje faktor, der skal tages i betragtning, er den større eller mindre grad af opmærksomhed, der udvises af den relevante kundekreds. I den forbindelse har sagsøgeren for det første henvist til tiende betragtning til Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), og for det andet til præmis 22 og 23 i Domstolens dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191), samt til præmis 17, 26 og 28 i Domstolens dom af 29. september 1988, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507).

29 I den foreliggende sag har sagsøgeren gjort gældende, at de omhandlede varemærker hverken visuelt, fonetisk eller begrebsmæssigt ligner hinanden. Sagsøgeren har i den forbindelse bemærket, at de to ordmærker, selv om de begge består af fire bogstaver, alene har de to midterste bogstaver til fælles, og at disse visuelt og fonetisk ikke har nogen som helst betydning, da det er begyndelsesbogstaverne, der har betydning for udtalen og det visuelle indtryk.

30 Herudover har sagsøgeren anført, at det følger af de beviser for reel brug af det ældre varemærke, som intervenienten har fremlagt under sagens behandling i Indsigelsesafdelingen, at ordmærket PASH i handelspraksis altid anvendes sammen med et supplerende element, der giver det særpræg, hvilket endvidere bidrager til, at det ældre varemærke kan adskilles fra det ansøgte varemærke.

31 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at Indsigelsesafdelingens 15. sektion, der traf den af intervenienten for appelkammeret anfægtede afgørelse, havde et medlem, hvis modersmål er tysk, og at der følgelig blev taget hensyn til dette sprogs særegenheder, da Indsigelsesafdelingen kom frem til det resultat, at de pågældende varemærker ikke er identiske på det fonetiske plan. Denne konklusion bekræftes ifølge sagsøgeren derved, at intervenienten i sine reklamekampagner benytter det ældre varemærke med en udtale, der klart er orienteret i retning af det engelske sprog.

32 Med hensyn til den manglende begrebsmæssige lighed har sagsøgeren anført, at det var med rette, at Indsigelsesafdelingen fandt, at den gennemsnitlige tyske forbruger forstår ordmærket BASS således, at det betegner en sangers stemme eller et musikinstrument, mens denne kundekreds forbinder ordmærket PASH med et i Tyskland kendt udtryk inden for spil.

33 Sagsøgeren har endvidere anført, at sagsøgeren og intervenienten hver for sig har anvendt forskellige distributionskanaler, og at den relevante kundekreds derfor også er forskellig for de to varemærker. Med henvisning til de udskrifter fra internettet, der er optrykt som bilag 24 til stævningen, har sagsøgeren i den forbindelse anført, at det ældre varemærke retter sig mod en kundekreds, hvis køb af varer, der markedsføres under et bestemt varemærke, overvejende påvirkes af den mode, der hersker på tidspunktet for købet. Sagsøgeren har — med henvisning til de dokumenter, der er optrykt som bilag 17 til 19 til stævningen — anført, at det ansøgte varemærke derimod retter sig mod en kundekreds, hvis opmærksomhed et rettet både mod det varemærke, hvorunder varerne er markedsført, og mod deres kvalitet, men som tillægger den herskende mode på tidspunktet for erhvervelsen mindre betydning.

34 Til støtte for sit synspunkt om, at der på det tyske marked ikke er risiko for forveksling af de to omhandlede varemærker, har sagsøgeren endelig henvist til en markedsundersøgelse foretaget i november 2000. Ifølge sagsøgeren følger det af denne markedsundersøgelse, at flertallet af de adspurgte personer mente, at det ikke er muligt at forveksle de to varemærker.

35 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret ikke har begået nogen retlig fejl ved at antage, at der er risiko for forveksling af de to varemærker.

36 I den forbindelse har Harmoniseringskontoret for det første gjort gældende, at appelkammeret med rette er gået ud fra, at den relevante kundekreds er en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet tysk kundekreds.

37 For det andet har Harmoniseringskontoret anført, at de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, er identiske.

38 Hvad for det tredje angår forbindelsen mellem de omhandlede varemærker har Harmoniseringskontoret indledningsvis anført, at appelkammeret korrekt har påvist, at varemærkerne visuelt og fonetisk giver det samme helhedsindtryk. Det er med rette, at appelkammeret har fundet, at de to mærker visuelt ligner hinanden, da de har samme antal bogstaver, at de to midterste bogstaver, som det må antages, at kundekredsens opmærksomhed vil blive rettet mod, er de samme i begge mærker, og at begyndelsesbogstaverne »b« og »p« ligner hinanden meget. Med hensyn til den fonetiske lighed deler Harmoniseringskontoret ligeledes appelkammerets opfattelse, hvorefter konsonanterne »b« og »p« i hvert fald i visse dele af Tyskland udtales meget ens. I den forbindelse har Harmoniseringskontoret præciseret, at det ikke er nødvendigt, at risikoen for forveksling foreligger i hele det relevante område, men at det er tilstrækkeligt, at denne risiko foreligger for en betydelig del af den relevante kundekreds. Med hensyn til de af sagsøgeren hævdede begrebsmæssige forskelle har Harmoniseringskontoret anført, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at disse ikke havde nogen betydning.

39 Med hensyn til den markedsundersøgelse, som sagsøgeren har henvist til, har Harmoniseringskontoret anført, at Retten ikke kan tage hensyn til dette nye bevis.

40 Hvad endelig angår sagsøgerens argument, hvorefter der skulle have været taget hensyn til den måde, hvorpå det ældre varemærke reelt var blevet brugt, har Harmoniseringskontoret anført, at der ved vurderingen af risikoen for forveksling udelukkende skal tages hensyn til det ældre varemærke, således som det er blevet registreret, uafhængigt af spørgsmålet om, hvordan det faktisk er blevet anvendt i handelen. I den forbindelse har Harmoniseringskontoret fremhævet princippet om, at varemærkerettigheder erhverves ved registreringen.

41 Intervenienten er af den opfattelse, at der er risiko for forveksling af de omhandlede varemærker. I den forbindelse har intervenienten indledningsvis anført, at de varer, der er omfattet af indsigelsen, nemlig beklædningsgenstande,

er de samme for begge varemærker. Endvidere er de to varemærker efter intervenientens opfattelse meget ens på det fonetiske og visuelle plan. I den forbindelse har intervenienten anført, at bogstaverne »b« og »p« udtales på lignende eller samme måde i mange dele af Tyskland.

Rettens bemærkninger

42 Som det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor et ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne, der omfattes af de to mærker, er af samme eller lignende art. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås ved ældre varemærker mærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

43 I den foreliggende sag er det ældre varemærke registreret i Tyskland. Ved vurderingen af, om de betingelser, der er nævnt i ovenstående præmis, er opfyldt, skal der derfor tages udgangspunkt i denne medlemsstats kundekreds' synsvinkel. Den relevante kundekreds er derfor hovedsagelig en tysktalende kundekreds. Som Harmoniseringskontoret med rette har anført i punkt 45 i sit svarskrift, består denne kundekreds — da de af det ældre varemærke omfattede varer er dagligvarer — i øvrigt af gennemsnitsforbrugere.

44 Det er uomtvistet, at de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, og med hensyn til hvilke intervenienten har opretholdt sin indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, til dels er identiske med, og til dels ligner de varer, der er omfattet af det ældre varemærke.

45 Med hensyn til risikoen for forveksling følger det af Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første 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 artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at denne består i 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 (Domstolens dom i Canon-sagen, præmis 29, og dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17). Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (SABEL-dommen, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40). Denne vurdering 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 begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

46 Desuden spiller det en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de 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 har i erindringen 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).

47 Endelig følger det af Domstolens praksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed 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).

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

49 Hvad angår den visuelle lighed mellem de to varemærker har appelkammeret i punkt 17 i den anfægtede afgørelse korrekt understreget, at varemærkerne indeholder samme antal bogstaver, og at to af de fire bogstaver, som mærkerne er sammensat af, er identiske.

50 Med hensyn til appelkammerets gennemgang i den anfægtede afgørelses punkt 18, hvorefter det må antages, at kundekredsens opmærksomhed rettes mod et ordmærkes midterste bogstaver, må det derimod bemærkes, at kundekredsens opmærksomhed må antages at rette sig mindst lige så meget mod et sådant varemærkes begyndelsesbogstav. Hvad angår det første bogstav i de omhandlede varemærker, dvs. »b« og »p«, er deres visuelle lighed — i modsætning til, hvad appelkammeret har anført i en anfægtede afgørelses punkt 18 — kun begrænset.

51 Med hensyn til den fonetiske lighed kan det ganske vist ikke udelukkes, at konsonanterne »b« og »p« i det mindste i visse dele af Tyskland udtales meget ens, således som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 20. Appelkammeret har desuden i den anfægtede afgørelses punkt 37 korrekt fremhævet, at den eneste vokal, der er indeholdt i de to ordmærker, er den samme.

52 Derimod er appelkammerets gennemgang i den anfægtede afgørelses punkt 23, hvorefter en betydelig del af den relevante kundekreds kunne tænkes at ville udtale de to sidste konsonanter i ordmærket PASH som »pass«, ikke begrundet. Som appelkammeret selv har anført, bruges bogstavkombinationen »sh« ikke som en del af en enkelt stavelse på tysk. Det må snarere antages, at en betydelig del af den relevante kundekreds er tilstrækkeligt bekendt med udtalen af velkendte engelske ord, som f.eks. »crash«, og derfor også vil være tilbøjelig til at anvende denne udtale med hensyn til ordmærket PASH.

53 Hvad endelig angår sammenligningen af de omhandlede varemærker på det betydningsmæssige plan, vækker ordmærket BASS forestillinger om en sangers stemme eller et musikinstrument, mens ordmærket PASH — såfremt den relevante kundekreds tillægger det en klar og bestemt betydning — kan forbindes med det tyske ord »Pasch«, der er navnet på et terningspil. Det kan herefter fastslås for det første, at de to varemærker ikke ligner hinanden på det betydningsmæssige plan.

54 Det må endvidere antages, at de betydningsmæssige forskelle, der adskiller de to omhandlede varemærker, i vidt omfang kan opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er nævnt ovenfor i præmis 49 og 51. For at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå. Som der er blevet redegjort for i ovenstående præmis, er dette tilfældet for ordmærket BASS i nærværende sag. I modsætning til, hvad appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 25, afkræftes dette ikke af, at ordmærket ikke betegner nogen egenskab ved de varer, for hvilke registreringen af de omhandlede varemærker er blevet foretaget. Dette forhold forhindrer ikke den relevante kundekreds i uden videre at forstå ordmærkets betydning. Det forhold, at det ikke er sikkert, at ordmærket PASH fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som anført ovenfor, fordi terningspillet »Pasch« ikke er kendt af alle, har heller ingen

betydning. For i vidt omfang at opveje visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede varemærker er det nemlig tilstrækkeligt, at et af de omhandlede mærker har en sådan betydning, såfremt det andet mærke ikke har en sådan betydning eller blot har en helt anden betydning.

55 I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal der tages hensyn til alle de elementer, der blev redegjort for ovenfor i præmis 48-51. I den sammenhæng bemærkes, som sagsøgeren har fremhævet, at graden af fonetisk lighed mellem to varemærker har en begrænset betydning ved varer, der markedsføres således, at den relevante kundekreds normalt ved købet opfatter det mærke, varerne er omfattet af, visuelt. Dette er tilfældet for de i den foreliggende sag omhandlede varer.

56 På baggrund af det anførte i det hele kan det fastslås, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke er tilstrækkelig høj til, at det kan fastslås, at kundekredsen kan antage, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er derfor ikke risiko for forveksling af disse mærker.

57 I betragtning af forskellene mellem de omhandlede varemærker afkræftes denne vurdering ikke af det forhold, at de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, og med hensyn til hvilke intervenienten har rejst indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, er identiske med visse varer, der er omfattet af det ældre varemærke.

58 Det andet led af det eneste anbringende tages derfor til følge.

59 Uden at det er nødvendigt at tage stilling til sagsøgerens øvrige argumenter eller til anbringendets første led skal den anfægtede afgørelse, som berigtiget ved afgørelse af 18. februar 2002, omgøres i henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94, således at klagen, som intervenienten har indgivet til Harmoniseringskontoret, afvises.

Påstanden om en endelig og fuldstændig afvisning af indsigelsen rejst mod registreringen af det ansøgte varemærke for varer i klasse 25

60 Det er ikke nødvendigt at tage stilling til dette punkt i påstandene, da sagsøgeren ikke har nogen interesse i at begære, at Retten selv træffer afgørelse om, at indsigelsen skal afvises. Ved omgørelsen af den anfægtede afgørelse, således om angivet i ovenstående præmis, får Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved indsigelsen blev afvist, virkning. I den forbindelse bemærkes, at en klage, der indgives til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94, har opsættende virkning. En afgørelse, der kan påklages, som f.eks. Indsigelsesafdelingens afgørelse, får virkning, hvis der inden for den i artikel 59, stk. 1, i forordning nr. 40/94 nævnte frist ikke er indgivet en klage til Harmoniseringskontoret, eller en sådan klage er blevet afvist ved en endelig afgørelse fra appelkammeret. En afgørelse fra Retten, hvorved den til Harmoniseringskontoret indgivne klage afvises på grundlag af omgørelseskompetencen, må sidestilles med en sådan afgørelse fra appelkammeret.

Sagens omkostninger

61 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. I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 6, er Retten desuden frit stillet i sin afgørelse

om sagens omkostninger, såfremt det er ufornødent at træffe afgørelse om sagens genstand. Ifølge procesreglementets artikel 136, stk. 1, kan Retten endelig bestemme, at Harmoniseringskontoret kun bærer sine egne omkostninger, såfremt der gives sagsøgeren medhold under en sag anlagt til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer.

62 I den foreliggende sag har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger. Da der imidlertid er tale om et søgsmål, der vedrører en relativ registreringshindring, bemærkes, at selv om Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen i samme omfang, er intervenienten den part, der er materielt berørt af retssagens udfald. Harmoniseringskontoret har dog bidraget til, at retssagen er opstået, da den anfægtede afgørelse — som nævnt ovenfor i præmis 23 og 24 — før den blev berigtiget, var uretmæssig, fordi afgørelsen blev truffet ultra petita. Det bestemmes derfor, at Harmoniseringskontoret ud over sine egne omkostninger betaler en tredjedel af sagsøgerens omkostninger, og at intervenienten ud over sine egne omkostninger betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) **Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende søgsmålet, for så vidt det angår den anfægtede afgørelse, i det omfang denne har afvist varemærkeansøgningen med hensyn til andre varegrupper end dem, der er benævnt »beklædningsgenstande«.**

2) Afgørelsen, der blev truffet den 12. september 2001 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R-740/2000-3), som berigtiget ved afgørelse af 18. februar 2002, omgøres, således at klagen, som intervenienten har indgivet til Harmoniseringskontoret, afvises.

3) Det er ufornødent at træffe afgørelse om påstanden om en endelig og fuldstændig afvisning af indsigelsen, der er rejst mod registreringen af det ansøgte varemærke for varer i klasse 25.

4) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

5) Intervenienten bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger.

Forwood Pirrung Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. oktober 2003.

H. Jung

Justitssekretær

N.J. Forwood

Afdelingsformand