RETTENS DOM (Anden Afdeling)

11. juli 2007 *

I sag T-150/04,

Mülhens GmbH & Co. KG, Köln (Tyskland), ved avocat T. Schulte-Beckhausen,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), først ved M. Capostagno, derefter ved O. Montalto, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

* Processprog: italiensk.

Minoronzoni Srl, Ponte San Pietro (Italien), ved avocats G. Floridia, F. Polettini og R. Floridia,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. februar 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 949/2001-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Mülhens GmbH & Co. KG og Minoronzoni Srl,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og I. Pelikánová,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. april 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 29. oktober 2004,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. oktober 2004,

på grundlag af foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse af 14. december 2005,

og efter retsmødet den 6. september 2006,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 2. december 1998 indgav intervenienten en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Varemærkeansøgningen vedrørte registreringen af følgende figurmærke:



3 Varemærket var søgt registreret for varer i klasse 18 og 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:

— klasse 18: »Tasker; håndtasker; kufferter; rygsække; tegnebøger; punge; mapper; dokumentmapper af skind og imiteret skind; herretasker; rejsekister; skind; skindvarer; læder og lædervarer; skind- og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer; parasoller; parasoller; paraplyer; spadserestokke; seletøj og andre sadelmagervarer«

— klasse 25: »Herre-, dame- og børnebeklædning i almindelighed, inklusive: skindtøj; skjorter; skjortebluser; nederdele; spadseredragter; jakker; benklæder; shorts; trøjer; T-shirts; pyjamasser; strømper; undertrøjer; korseletter; strømpeholdere; underbukser; bh'er; undertøj; hatte; tørklæder; slips; regnfrakker; overfrakker; frakker, badedragter; træningsdragter; vindjakker; skibukser; bælter; pelse; halstørklæder; handsker; housecoats; fodtøj i almindelighed, inklusive: hjemmesko, sko, sportssko, støvler og sandaler«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 59/99 den 22. juli 1999.

5 Den 14. oktober 1999 rejste sagsøgeren indsigelse mod EF-varemærkeansøgningen i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

6 Til støtte for indsigelsen påberåbte sagsøgeren sig ordmærket TOSCA, der var et ikke-registreret varemærke, som angiveligt var vitterlig kendt i Tyskland for følgende varer: »parfumer, eau de toilette, eau de Cologne; bodylotions, toiletsæbe, brusegelé osv.«.

7 Indsigelsen var baseret på alle de varer, der var omfattet af det ældre varemærke, og var rettet mod alle de varer, der var angivet i varemærkeansøgningen.

8 Ved afgørelse af 17. september 2001 fandt Indsigelsesafdelingen, at sagsøgeren havde godtgjort, at det ældre varemærke var vitterlig kendt i Tyskland for følgende varer: »parfumerivarer: eau de Cologne, parfumer«. Indsigelsesafdelingen forkastede imidlertid indsigelsen med den begrundelse dels, at betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke var opfyldt, da de omhandlede varer var af forskellig art, dels at den i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 omhandlede beskyttelse ikke fandt anvendelse, eftersom indsigelsen var støttet på et ikke-registreret varemærke.

9 Den 6. november 2001 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse.

10 Ved afgørelse af 18. februar 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog appelkammeret klagen og tilpligtede sagsøgeren at betale omkostningerne i forbindelse med sagen.

11 Appelkammeret fandt, at anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 krævede bevis for, at der var identitet eller lighed mellem tegnene, og for, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser var af samme eller lignende art. Selv om det blev antaget, at der var en unægtelig lighed mellem de omtvistede tegn, blev det ikke desto mindre lagt til grund, at der var store forskelle mellem de omhandlede varer. Appelkammeret anførte desuden, at et varemærkes renommé ikke tillader en formodning for risiko for forveksling blot på grund af den omstændighed, at der i streng forstand er en risiko for, at der antages at være en forbindelse. For så vidt angik artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 anførte appelkammeret, at indsigelsen ikke kunne tages til følge på grundlag af denne bestemmelse, da det i henhold til bestemmelsen var påkrævet, at det ældre varemærke var gjort til genstand for registrering.

Parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

15 Sagsøgeren har gjort to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

16 Sagsøgeren har gjort gældende, at der er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Der er en høj grad af lighed mellem de omtvistede varemærker såvel ud fra en visuel som en fonetisk synsvinkel. Denne lighed skyldes

den iøjnefaldende bestanddel »tosca«, der er særligt fremhævet, da den yderligere bestanddel »blu« ikke er egnet til at tiltrække sig forbrugerens opmærksomhed som følge af dens beskrivende karakter. Desuden har det ældre varemærke TOSCA et stærkt særpræg som følge af, at det er velkendt, hvilket gør det påkrævet, at de varer, der er ansøgt om i registreringsansøgningen, skal være klart forskellige fra de varer, for hvilke det vitterlig kendte varemærke er beskyttet.

17 Sagsøgeren har anført, at varer skal anses for at være af lignende art, når offentligheden kan antage, at de omhandlede varer hidrører fra den samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge sagsøgerne må det på grundlag af de kriterier, der blev udviklet i Domstolens dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507), antages, at de omhandlede varer er kompletterende og i det mindste skal anses for i nogen grad at være af lignende art. De kan på ingen måde anses for at være af fuldstændig forskellig art.

18 Sagsøgeren har gjort gældende, at adskillige virksomheder inden for sektoren for modevarer og modevaretilbehør giver licenser på deres varemærker til fremstilling og markedsføring af parfumerivarer. Visse af disse virksomheder, der oprindeligt drev virksomhed inden for modevaresektoren, såsom Gucci, Chanel eller Rochas, er desuden mere kendte som parfumefabrikanter. Offentligheden er således vant til, at varer fra modebranchen og lædervarer sælges eller markedsføres under parfumevaremærker. Desuden er der en hel række designere, der både udøver deres virksomhed på området for parfumevarer og på modeområdet og sætter deres navne i forbindelse med begge typer varer. Da den berørte kundekreds almindeligvis ikke er informeret om de licenser, der er givet, vil den henføre varer, der er påført det samme varemærke, til den samme virksomhed.

19 I sit indlæg afgivet som svar på Rettens spørgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at der er talrige varemærker, som betegner forskellige luksusvarer, såsom skindtasker, sko, beklædningsgenstande og parfumer. I denne henseende har sagsøgeren henvist

til varemærkerne Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner og Adidas.

20 Sagsøgeren har desuden henvist til en dom afsagt den 28. marts 2003 af Oberlandesgericht Köln (Tyskland) (sag 6 U 113/02). I sit indlæg som svar på Rettens spørgsmål har sagsøgeren ligeledes henvist til andre afgørelser truffet af nationale retsinstanser, der synes at godkende, at fysisk og funktionelt forskellige varer, såsom parfumer og beklædningsgenstande, ikke desto mindre kan frembyde en vis lighed som følge af, at de distribueres under identiske varemærker på grund af den faste praksis med at yde licens.

21 Sagsøgeren har tilføjet, at de omhandlede varer har det til fælles, at de er vigtige for en persons image, hvilket afspejles ved, at reklamerne i modemagasiner såsom *Vogue* næsten udelukkende vedrører modevarer, modevaretilbehør og parfumerivarer. Disse varer supplerer således hinanden og står i et gensidighedsforhold, der vækker den tanke hos forbrugeren, at disse varer hidrører fra et fælles ansvarsområde.

22 Som svar på Rettens spørgsmål har sagsøgeren endelig gjort gældende, at der ved bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem et ældre varemærke og et nyere varemærke ikke skal tages hensyn til den måde, hvorpå fabrikanterne efterhånden udvider deres varesortiment. Hverken artikel 8 eller de øvrige bestemmelser i forordning nr. 40/94 begrunder, at risikoen for forveksling bedømmes under hensyntagen til den rækkefølge, hvori indehaveren af et varemærke skaber sit eget sortiment.

23 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt rigtigheden af dette anbringende.

Rettens bemærkninger

24 Det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, 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 mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne, som de to varemærker omfatter, er af samme eller lignende art. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), skal der ved ældre varemærker forstås varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen om registrering som EF-varemærke er vitterlig kendt i en medlemsstat i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6b i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, som senest revideret den 14. juli 1967 i Stockholm og ændret den 28. september 1979 (United Nations Treaty Series, bind 828, nr. 11847, s. 108, herefter »Pariserkonventionen«).

25 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.

26 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som 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, og af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Sml. II, s. 1739, præmis 49 og 50).

27 Det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at en risiko for forveksling i henhold til denne bestemmelse forudsætter, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art. Selv hvis det ansøgte tegn skulle være identisk med et varemærke, der har et særligt stærkt særpræg, skal det derfor stadig bevises, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af lignende art (Rettens dom af 15.2.2005, sag T-296/02, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), Sml. II, s. 563, præmis 48; jf. ligeledes analogt Canon-dommen, præmis 22).

28 Da det i den anfægtede afgørelse blev afvist, at der var en risiko for forveksling, på grundlag af manglende bevis for, at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af lignende art, er det ved efterprøvelsen af, om der er grundlag for det første anbringende, tilstrækkeligt at behandle spørgsmålet, om de omhandlede varer er af lignende art.

29 Ved vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer, herunder navnlig deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (jf. LINDENHOF-dommen, præmis 49; jf. ligeledes analogt Canon-dommen, præmis 23).

30 I det foreliggende tilfælde fremgår det af den anfægtede afgørelse, der ikke er anfægtet på dette punkt, at de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, svarer til følgende beskrivelse: »parfumerivarer: eau de Cologne, parfumer«. De varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, består af de varer i klasse 18 og 25, der er opregnet ovenfor i præmis 3.

31 Det må konstateres, at parfumerivarer og lædervarer i klasse 18 ikke i sig selv kan anses for at være af lignende art. Parfumerivarer og lædervarer er således åbenbart

forskellige, såvel når henses til deres art som deres anvendelsesformål eller deres benyttelse. Desuden er der ingen oplysninger, der giver anledning til at antage, at disse varer konkurrerer med eller funktionelt supplerer hinanden.

32 Den samme konklusion gør sig gældende med hensyn til sammenligningen mellem parfumerivarer og beklædningsgenstande i klasse 25. Disse varer er også i sig selv forskellige, såvel når henses til deres art som deres anvendelsesformål eller deres benyttelse. Der er heller ingen oplysninger, der giver anledning til at antage, at disse varer konkurrerer med eller supplerer hinanden.

33 Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, til en vis grad er af lignende art, for så vidt som offentligheden som følge af de licenser, virksomhederne i modevaresektoren giver på deres varemærker til markedsføring af parfumerivarer, er vant til, at modevarer bliver markedsført under parfumevaremærker, og forbinder disse varer med den samme virksomhed.

34 I denne henseende skal det understreges, at det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at en risiko for forveksling mellem to identiske eller lignende varemærker kun kan lægges til grund inden for rammerne af bestemthedsprincippet, dvs. når de omhandlede varer eller tjenesteydelser i henhold til den relevante kundekreds' opfattelse er af samme eller lignende art, og dette — som der er henvist til ovenfor i præmis 27 — uanset hvilken grad af fornødent særpræg, det ældre varemærke har som følge af det kendskab, den berørte kundekreds kan have hertil.

35 Hermed sagt kan det ikke udelukkes, at der navnlig inden for sektoren for modevarer og varer til personlig pleje ud over en funktionel komplettering kan opstå en komplettering af æstetisk karakter i den relevante kundekreds' bevidsthed mellem varer, hvis art, anvendelsesformål og benyttelse er forskellige.

36 For at skabe en grad af lighed i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal en sådan æstetisk komplettering bestå i et reelt æstetisk behov i den forstand, at den ene vare er uundværlig eller væsentlig for brugen af den anden, og at forbrugerne finder det sædvanligt eller normalt at bruge disse varer sammen (jf. i denne retning Rettens dom af 1.3.2005, sag T-169/03, Sergio Rossi mod KHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Sml. II, s. 685, præmis 60 og 62).

37 Det er imidlertid vigtigt at understrege, at den omstændighed, at der er en æstetisk komplettering mellem de omhandlede varer som omhandlet i foregående præmis, ikke er tilstrækkeligt til at konkludere, at der er en lighed mellem dem. Hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for almindeligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme (SISSI ROSSI-dommen, præmis 63).

38 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren udelukkende gjort gældende, at offentligheden er vant til, at varer fra modebranchen markedsføres under parfumevaremærker på grund af den faste licenspraksis. Selv hvis dette lægges til grund, er alene denne omstændighed imidlertid ikke tilstrækkelig til at opveje, at de omhandlede varer ikke er af lignende art. Denne omstændighed ville navnlig ikke gøre det muligt at fastslå, at der er en æstetisk komplementærforbindelse mellem parfumerivarer på den ene side og de lædervarer og beklædningsgenstande, der er nævnt i præmis 3

ovenfor, på den anden side i den forstand, at den ene gruppe varer ville være uundværlige eller væsentlige for brugen af den anden, og at forbrugerne ville finde det sædvanligt eller normalt at bruge disse varer sammen.

39 Sagsøgeren har ikke desto mindre gjort gældende, at de omhandlede varer har det til fælles, at de er vigtige for en persons image og optræder sammen i modemagasinerne. I denne henseende skal det bemærkes, at ud over, at dette argument er anført for sent, idet det ikke blev gjort gældende i forbindelse med sagerne for Harmoniseringskontorets instanser, er en sådan omstændighed under alle omstændigheder ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at der er en æstetisk komplettering af en sådan karakter som den, der er beskrevet i præmis 36 ovenfor.

40 Med hensyn til sagsøgerens argument vedrørende afgørelsen truffet den 28. marts 2003 af Oberlandesgericht Köln (jf. præmis 20 ovenfor) skal det bemærkes, at denne afgørelse blev ophævet ved dom afsagt den 30. marts 2006 af Bundesgerichtshof (sag I ZR 96/03), og at en afgørelse truffet af en national retsinstans under alle omstændigheder ikke er bindende hverken for Harmoniseringskontorets instanser eller for Fællesskabets retsinstanser. EF-varemærkesystemet er nemlig et selvstændigt system, hvis anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47).

41 Det følger heraf, at appelkammeret med rette kunne fastslå, at de omhandlede varer ikke er af lignende art. Dette anbringende må følgelig forkastes.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

42 Sagsøgeren har gjort gældende, at der ligeledes bør gives medhold i indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Ifølge sagsøgeren begik appelkammeret en retlig fejl ved at finde, at artikel 8, stk. 5, kun kunne påberåbes i forbindelse med registrerede varemærker.

43 Ifølge sagsøgeren er appelkammerets standpunkt i strid med ordlyden af og formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, idet denne bestemmelse henviser til ældre varemærker efter samme bestemmelses stk. 2 og dermed bl.a. til de vitterlig kendte varemærker, der er nævnt i forordningens artikel 8, stk. 2, litra c). Hvis artikel 8, stk. 5, udelukkende henviste til registrerede varemærker, ville det imidlertid ifølge sagsøgeren kun være stk. 2, litra a) og b), der ville være citeret i bestemmelsens stk. 5.

44 Desuden har sagsøgeren anført, at sætningsleddet »for hvilke det ældre varemærke er registreret« i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skyldes en skrivefejl. Bestemmelsen burde have haft ordlyden »for hvilke det ældre varemærke er beskyttet« for også at omfatte varemærker, der er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand.

45 Til støtte for argumentet om, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kan fortolkes udvidende og i strid med bestemmelsens ordlyd, har sagsøgeren henvist til Domstolens dom af 9. januar 2003, Davidoff (sag C-292/00, Sml. I, s. 389, præmis 24), hvorved Domstolen ikke udelukkende fortolkede artikel 5, stk. 2, 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) under hensyn til bestemmelsens ordlyd, men også under hensyntagen til den generelle opbygning af og målene med det system, den indgår i. Sagsøgeren har understreget, at hvis formålet med artikel 8,

stk. 5, i forordning nr. 40/94 ligesom formålet med artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 er at give renommerede varemærker en udvidet beskyttelse, har dette til følge, at ikke alene registrerede varemærker, men også ældre varemærker, der er beskyttet på grundlag af, at de er velkendte, skal kunne drage fordel af denne udvidede beskyttelse.

46 Som svar på Rettens spørgsmål har sagsøgeren ligeledes påpeget, at den udvidede beskyttelse af varemærker, der er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, er sikret ved tysk lovgivning.

47 I det foreliggende tilfælde er sagsøgeren af den opfattelse, at betingelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt. For det første har varemærket TOSCA et renommé i denne bestemmelses forstand. Endvidere har det ansøgte varemærke en høj grad af lighed med det ældre varemærke. Desuden ville brugen af det ansøgte varemærke utilbørligt udnytte det vitterlig kendte varemærke TOSCA's særpræg og renommé og ville skade dette varemærke. Det renommé, som det ældre varemærke har for parfumerivarer, ville således kunne blive overført på de varer, for hvilke det ansøgte varemærke søges beskyttet. Desuden har sagsøgeren anført, at der ikke kan gøres rimelige grunde gældende, der taler til varemærkeansøgerens fordel.

48 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt rigtigheden af det andet anbringende.

Rettens bemærkninger

49 I henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i forordning nr. 40/94 er varemærker, der er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, omfattet af begrebet ældre varemærke.

50 Pariserkonventionens artikel 6b, stk. 1, er affattet på følgende måde:

»Unionslandene [i unionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret] forpligter sig til, enten ex officio, hvis landets lovgivning tillader det, eller efter den interesserede parts begæring, at afslå eller ophæve registreringen og at forbyde brugen af ethvert varemærke, som er en gengivelse, efterligning eller oversættelse egnet til at fremkalde forveksling med et mærke, som de kompetente myndigheder i registrerings- eller brugslandet skønner er vitterlig kendt i dette land som allerede tilhørende en person, der er berettiget efter denne konvention, og anvendt for varer af samme eller lignende art […]«

51 Det følger af denne bestemmelse, at varemærker, der er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, er varemærker, som nyder beskyttelse mod risiko for forveksling, og dette på grundlag af, at de er velkendte på det omhandlede geografiske område, og uafhængigt af, om der fremlægges bevis på registrering.

52 I det omfang bestemmelserne i stk. 1 og 5 i artikel 8 i forordning nr. 40/94 finder anvendelse på ældre varemærker, som de er defineret i artikel 8, stk. 2, er varemærker, som er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, omfattet af de beskyttelsesordninger, der er indført ved disse bestemmelser. For at en indsigelse tages til følge på grundlag af stk. 1 eller 5 i artikel 8 i forordning nr. 40/94 skal de respektive betingelser, der opstilles i disse bestemmelser, ikke desto mindre være opfyldt.

53 I denne forbindelse bemærkes, at der i stk. 1 og 5 i artikel 8 i forordning nr. 40/94 er fastsat forskellige relative hindringer for registrering af et EF-varemærke. På den ene side beskytter artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 det ældre varemærke mod risikoen for forveksling. Denne beskyttelse ydes kun inden for rammerne af bestemthedsprincippet, dvs. når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art. Desuden er det ikke præciseret i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94, om det ældre varemærke skal være registreret.

54 På den anden side beskytter artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 det renommerede ældre varemærke mod varemærker, som enten ville kunne udnytte dets renommé eller særpræg utilbørligt, eller som ville kunne skade dette renommé eller særpræg. Selv om denne beskyttelse kan finde anvendelse, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art, er bestemmelsen først og fremmest udarbejdet med henblik på at finde anvendelse i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som ikke er af lignende art (jf. i denne retning og analogt Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 22).

55 Det følger af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvor ordene »for hvilke det ældre varemærke er registreret« er anvendt, at denne bestemmelse kun finder anvendelse på ældre varemærker som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 2, for så vidt som disse varemærker er gjort til genstand for registrering (jf. i denne retning og analogt Domstolens dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 23, Davidoff-dommen, præmis 20, og dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 22).

56 I modsætning til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorefter der i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan rejses indsigelse støttet på varemærker, for hvilke der ikke er fremlagt beviser på registrering, men som er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, beskytter artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 — med hensyn til varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art — følgelig kun de varemærker, som er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, for hvilke der er fremlagt bevis på registrering.

57 I denne henseende skal det bemærkes, at det er i overensstemmelse med Pariserkonventionens artikel 6b — der, idet den kun finder anvendelse inden for rammerne af bestemthedsprincippet, ikke yder beskyttelse med hensyn til varer, der ikke er af lignende art — at vitterlig kendte varemærker, for hvilke der ikke foreligger bevis for registrering, er udelukket fra anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

58 På grundlag af ovenstående skal sagsøgerens argument om, at ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 skyldes en skrivefejl, forkastes.

59 Sagsøgeren ville heller ikke kunne gøre gældende, at en fortolkning af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 under hensyntagen til dens generelle opbygning skulle føre til, at forordningen ligeledes finder anvendelse på ikke-registrerede renommerede

varemærker. Det fremgår således netop af opbygningen af artikel 8 i forordning nr. 40/94, at et varemærke, der er vitterlig kendt i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, for hvilket der ikke er fremlagt bevis for registrering, kun ydes en beskyttelse mod risikoen for forveksling i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art i lighed med, hvad der er fastsat vedrørende varer i Pariserkonventionens artikel 6b.

60 Retten bemærker i øvrigt, at forordning nr. 40/94 på dette punkt stemmer overens med artikel 16, stk. 3, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder af 15. april 1994 (bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen) (EFT L 336, s. 214), hvorved anvendelsen af Pariserkonventionens artikel 6b er udvidet til at omfatte de situationer, hvor de omhandlede varer eller tjenesteydelser ikke er af lignende art, dog på den betingelse, at det ældre varemærke er registeret.

61 Den omstændighed, som sagsøgeren har påberåbt sig, at den udvidede beskyttelse af ikke-registrerede varemærker, som er vitterlig kendte i Pariserkonventionens artikel 6b's forstand, er sikret ved tysk lovgivning, kan ikke ændre den konstatering, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke finder anvendelse på velkendte varemærker, såfremt de ikke har været gjort til genstand for en registrering. Som anført ovenfor i præmis 40 er EF-varemærkesystemet et selvstændigt system, hvis anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (electronica-dommen, præmis 47).

62 Det fremgår af ovenstående, at det var med rette, at appelkammeret forkastede den indsigelse, der var rejst af sagsøgeren på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

63 Det andet anbringende skal derfor forkastes som ugrundet.

64 Da ingen anbringender i denne sag kan tages til følge, må Harmoniseringskontoret frifindes.

Sagens omkostninger

65 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

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

2) Mülhens GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.

Pirrung Meij Pelikánová

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. juli 2007.

E. Coulon J. Pirrung

Justitssekretær Afdelingsformand