RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

25. marts 2010 *

I de forenede sager T-5/08 — T-7/08,

Société des produits Nestlé SA, Vevey (Schweiz), ved advokat A. von Mühlendahl,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved R. Pethke, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

Master Beverage Industries Pte Ltd, Singapore (Singapore), ved advokaterne N. Clarembeaux, D. Vervaet og P. Maeyaert,

angående påstande om annullation af tre afgørelser truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 1. oktober 2007 (sagerne R 563/2006-2, R 568/2006-2 og R 1312/2006-2) vedrørende indsigelsessager mellem Société des produits Nestlé SA og Master Beverage Industries Pte Ltd,

har

RETTEN (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas og A. Dittrich (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. januar 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. juni 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. juni 2008,

under henvisning til kendelsen afsagt den 23. maj 2008 om at forene sagerne T-5/08, T-6/08 og T-7/08,

efter retsmødet den 30. april 2009,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 7. maj 2003, indgav intervenienten, Master Beverage Industries Pte Ltd, tre EF-varemærkeansøgninger til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 De tre varemærker, der er søgt registreret (herefter samlet set de »ansøgte varemærker«), er følgende figurmærker:

— I sag T-5/08 (EF-varemærkeansøgning nr. 3157005) er tegnet Golden Eagle i farverne lysebrun, mørkebrun, rød, gul, guld, hvid, sølv og blå (herefter det »ansøgte varemærker nr. 1«) gengivet som følger:



— I sag T-6/08 (EF-varemærkeansøgning nr. 3156924) er tegnet Golden Eagle Deluxe i farverne mørkebrun, lysebrun, rød, guld, hvid og gul (herefter det »ansøgte varemærker nr. 2«) gengivet som følger:



— I sag T-7/08 (EF-varemærkeansøgning nr. 3157534) er tegnet Golden Eagle Deluxe i farverne mørkebrun, lysebrun, rød, guld, hvid og gul (herefter det »ansøgte varemærker nr. 3«) gengivet som følger:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Kaffe, kaffeerstatning, drikke fremstillet på basis af kaffe, kaffedrikke med mælk«.

4 Ansøgningen om registrering af det ansøgte varemærke nr. 1 blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 5/2004 den 2. februar 2004, ansøgning om registrering af det ansøgte varemærke nr. 2 blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 83/2003 den 24. november 2003 og ansøgning om registrering af det ansøgte varemærke nr. 3 blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 82/2003 den 17. november 2003.

5 Den 1. april 2004 rejste sagsøgeren, Société des produits Nestlé SA, i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke nr. 1. Desuden rejste sagsøgeren den 23. februar 2004 indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke nr. 2 og den 17. februar 2004 mod registrering af det ansøgte varemærke nr. 3.

6 Indsigelserne var navnlig støttet på de ældre internationale og nationale varemærker, der gengiver et rødt krus på et leje af kaffebønner (herefter de »ældre varemærker«).

7 Det drejer sig om det internationale figurmærke i farverne rød, sort, brun, hvid, orange og guld, som er registreret under henvisningen IR 726641 og er gengivet som følger:



8 Dette varemærke blev den 18. januar 2000 registreret i henhold til Madridarrangementet om den internationale registrering af varemærker af 14. april 1891, som revideret og ændret, for varer henhørende under klasse 30 i Nicearrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Kaffe og kaffeekstrakter, blandinger af kaffe og kaffeekstrakter, pulverkaffe, koffeinfri kaffe, ekstrakter af koffeinfri kaffe«.

9 Varemærket er bl.a. beskyttet i følgende medlemsstater i Den Europæiske Union: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig og Portugal.

10 Dette tegn er også genstand for en national varemærkeregistrering i Grækenland, hvor registreringen skete den 8. maj 2000 under nr. 142377 for varer henhørende under klasse 30 i Nicearrangementet, bl.a. for varerne: »Kaffe, kaffeekstrakter og kaffepræparater, kaffeerstatning og ekstrakter af kaffeerstatning«.

11 Det drejer sig desuden om det internationale figurmærke, der er beskrevet som værende i farverne rød, brun og guld, der er registreret under henvisningen IR 633089, og som i sort og hvidt er gengivet som følger:



12 Dette varemærke blev den 9. marts 1995 registreret i henhold til Madridarrangementet for varer henhørende under klasse 30 i Nicearrangementet og svarende til følgende beskrivelse: »Kaffe og kaffeekstrakter, blandinger af kaffe og kaffeekstrakter, pulverkaffe, koffeinfri kaffe, ekstrakter af koffeinfri kaffe«.

13 Varemærket er bl.a. beskyttet i følgende medlemsstater i Den Europæiske Union: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig og Portugal.

14 Desuden er dette tegn blevet registreret som nationalt varemærke for samme varer i flere medlemsstater i Den Europæiske Union, nemlig i Danmark (registrering sket den 3.2.1995 under nr. 976.1995), i Grækenland (registrering sket den 17.8.1999 under nr. 122009) og i Finland (registrering sket den 20.9.1995 under nr. 140164).

15 Indsigelserne var støttet på alle de ovennævnte varer, som var beskyttet af de ældre varemærker, og var rettet mod alle de varer, der var omfattet af EF-varemærkeansøgningerne.

16 Registreringshindringerne, der var påberåbt til støtte for indsigelserne, var dem i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009] og i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009).

17 Ved afgørelser af 27. februar (sag T-5/08), 27. marts (sag T-6/08) og 6. september 2006 (sag T-7/08) forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelserne.

18 Den 25. april (sag T-5/08 og T-6/08) og den 5. oktober 2006 (sag T-7/08) klagede sagsøgeren over hver af Indsigelsesafdelingens afgørelser.

19 Ved tre afgørelser af 1. oktober 2007 (herefter de »anfægtede afgørelser«) gav appelkammeret afslag på klagerne. Appelkammeret anså i det væsentlige ikke indsigelserne for at være begrundede, eftersom de omhandlede varemærker ikke lignede hinanden.

Parternes påstande

20 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser annulleres.

— Det fastslås, at der skal gives afslag på ansøgningerne om registrering af de ansøgte varemærker.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder sagsøgerens omkostninger i sagen for appelkammeret.

— Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder sagsøgerens omkostninger i sagen for appelkammeret.

21 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

22 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser stadfæstes.

— Det pålægges at registrere de anfægtede varemærker.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder intervenientens omkostninger i sagen for appelkammeret.

23 Under retsmødet har intervenienten som svar på et spørgsmål fra Retten anført, at dennes anden påstand om, at det pålægges at registrere de anfægtede varemærker, i realiteten er sammenblandet med dennes første påstand, hvilket blev tilført retsbogen.

Retlige bemærkninger

24 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

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

Parternes argumenter

25 Sagsøgeren har gjort gældende, at der skulle have været givet medhold i dennes indsigelser på grundlag af de ældre varemærker (jf. præmis 7-14 ovenfor). Selskabet har

understreget, at det bruger disse figurmærker på alle de glas med instant kaffe, der sælges under betegnelsen »Classic«, og som det hvert år inden for Unionen sælger mere end 50 000 tons af til en værdi af mere end en milliard EUR.

26 Sagsøgeren mener, at det var med urette, at appelkammeret ikke anså de omhandlede varemærker for at ligne hinanden. De ældre varemærker består af en kombination af følgende ni bestanddele:

— Et krus.

— Kruset er rødt.

— Kruset er vendt på en måde, så man aner indholdet deri.

— Kruset er forsynet med en hank.

— Overfladen på krusets inderside er hvid.

— Kruset er fyldt med en varm drik.

— Der står damp op fra kruset.

— Kruset står på et leje af kaffebønner.

— Baggrunden er brun og orange-guld, og kruset er omkranset af en lysende ring.

27 De ni bestanddele i de ældre varemærker er fuldstændigt gengivet i de ansøgte varemærker. De ansøgte varemærker og de ældre varemærker ligner i høj grad hinanden på det visuelle plan. Desuden er den nederste del af det ansøgte varemærke nr. 1 og den højre del af de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 på den ene side og de ældre varemærker på den anden side begrebsmæssigt identiske.

28 Sagsøgeren har gjort gældende, at det af retspraksis i Domstolens dom af 6. oktober 2005, Medion (sag C-120/04, Sml. I, s. 8551), følger, at hvis et ældre varemærke er integreret i et yngre varemærke, er varemærkerne af lignende art, når den fælles bestanddel ved sin placering har en selvstændig adskillelsesevne i det yngre varemærke.

29 Det var ifølge sagsøgeren med urette, at appelkammeret anså de ældre varemærker for at være uden særligt særpræg. Disse varemærker har tværtimod en høj grad af særpræg i sig selv. Desuden har de et renommé helt uafhængigt af den omstændighed, at de bruges i forbindelse med varemærket Nescafé.

30 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at dette anbringende ikke tages til følge.

31 Harmoniseringskontoret mener, at appelkammeret med rette konkluderede, at der ikke var lighed mellem de omtvistede varemærker. De ældre varemærker har ifølge Harmoniseringskontoret en svag grad af særpræg i sig selv, og de af sagsøgeren fremlagte beviser godtgjorde ikke, at de havde opnået en høj grad af særpræg eller et renommé. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at gengivelsen af en kop på de ansøgte varemærker blot bruges som en »baggrundsdekoration« og ikke ved sin placering har en selvstændig adskillelsesevne. Endvidere har det understreget, at de ældre varemærker ikke i de ansøgte varemærker er blevet gengivet på en måde, der er tro mod udgangspunktet.

32 Intervenienten mener også, at appelkammeret med rette konkluderede, at der ikke var lighed mellem de omtvistede varemærker. Intervenienten har gjort gældende, at de ansøgte varemærker i modsætning til de ældre varemærker indeholder ordbestanddele, som er de dominerende bestanddele heri. Hvad angår det ansøgte varemærke nr. 1 er forskellene i forhold til de ældre varemærker endnu mere udprægede på grund af gengivelsen af en ørn, som har en høj grad af særpræg og er den dominerende figurbestanddel i det ansøgte varemærke nr. 1. Henset til den udstrakte brug af billedet af en drikkebeholder og kaffebønner i forbindelse med reklame for drikkevarer, bør de forskelle, der findes mellem gengivelserne af disse bestanddele i de omhandlede varemærker, anses for at være væsentlige. Billedet af et krus og kaffebønner er beskrivende og har ikke ved sin placering en selvstændig adskillelsesevne i de ansøgte varemærker. Intervenienten mener desuden ikke, at de omhandlede varemærker ligner hinanden ud fra et begrebsmæssigt synspunkt.

Rettens bemærkninger

Indledende bemærkninger

33 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 er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. Det følger desuden af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i forordning nr. 207/2009], at der ved »ældre varemærker« forstås henholdsvis varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, og ansøgningsdatoen ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

34 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. 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 30-33 og den deri nævnte retspraksis).

Sammenligningen af varerne

35 Det skal fastslås, at appelkammeret i de anfægtede afgørelser (punkt 28 i den anfægtede afgørelse i sag T-5/08 og punkt 27 i de anfægtede afgørelser i sagerne T-6/08 og T-7/08) med rette anså, at de omhandlede varer var af samme art, sådan som det fremgår af præmis 3, 8, 10 og 12 ovenfor.

36 Alligevel mente appelkammeret, at der ikke var lighed mellem de omhandlede varemærker, og en ufravigelig betingelse for at anvende artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var således ikke opfyldt. Det skal derfor undersøges, om det var med rette, at appelkammeret anså, at der ikke var lighed mellem de omhandlede varemærker.

Sammenligningen af tegnene

37 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. Domstolens dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

38 Det skal i denne forbindelse påpeges, at der med henblik på at vurdere et varemærkes grad af særpræg skal foretages en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. i denne retning analogt Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 22). Når det drejer sig om at vurdere særpræget af en bestanddel i et sammensat varemærke, gælder de samme kriterier, således at det skal vurderes, om denne bestanddel er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

— De bestanddele af de omhandlede varemærker, der skal inddrages i sammenligningen af tegnene

39 Vurderingen af ligheden mellem to varemærker kan ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke

fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i præmis 37, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Det er kun, når alle de andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (Domstolens dom i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i præmis 37, præmis 42, og dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43). Dette kan navnlig være 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 (dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 43).

40 I det foreliggende tilfælde anså appelkammeret den dominerende bestanddel i de ansøgte varemærker for at være ordbestanddelen »golden eagle« i de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 og ordbestanddelen »golden eagle« i forbindelse med gengivelsen af en ørn i det ansøgte varemærke nr. 1. Appelkammeret mente, at gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner forekom at være en ren dekorativ bestanddel i de ansøgte varemærker. Uanset forekomsten af lignende figurbestanddele lignede de omhandlede varemærker ikke ifølge appelkammeret hinanden, eftersom der var forskelle mellem figurbestanddelene, og da der ikke var nogen ordbestanddele i de ældre varemærker.

41 Det skal indledningsvis undersøges, om de af appelkammeret identificerede bestanddele udgør de dominerende bestanddele i de ansøgte varemærker, og om de øvrige bestanddele i de ansøgte varemærker kan anses for at være uden betydning.

42 Hvad angår det ansøgte varemærke nr. 1 skal det fastslås, at dette i det væsentlige består af følgende bestanddele: gengivelsen af en ørn, ordbestanddelen »golden eagle«, som er placeret under denne gengivelse, et rødt krus, der indeholder kaffe, på

et leje af kaffebønner, som er placeret under ordbestanddelen, og en rød streg, der går på tværs af den nederste højre del af varemærket.

43 Det skal fastslås, at ordbestanddelen »golden eagle« i forbindelse med gengivelsen af en ørn indtager en helt afgørende plads i det ansøgte varemærke nr. 1. Som appelkammeret nemlig understregede, er det normalt ordbestanddelen, som forbrugerne bruger til at identificere og købe en vare. Endvidere er størrelsen af ordbestanddelen ikke ubetydelig. Det drejer sig desuden om en bestanddel med meget stærkt særpræg, eftersom det udgør et fantasiindslag for de omhandlede varer. For en forbruger, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne forstå betydningen af ordbestanddelen, har dette for øvrigt alligevel meget stærkt særpræg, eftersom en sådan forbruger vil opfatte det som en fantasibestanddel uden konkret betydning. Tilsvarende har gengivelsen af en ørn et meget stærkt særpræg i forhold til kaffe og drikke fremstillet på basis af kaffe, eftersom en sådan gengivelse ikke kan anses for at give associationer til de omhandlede varer.

44 Derimod har gengivelsen af et rødt krus på et leje af kaffebønner på den nederste del af det ansøgte varemærke nr. 1 en svag grad af særpræg i forhold til de omhandlede varer. Et rødt krus og kaffebønner kan nemlig ikke anses for at fremstå med et stærkt særpræg, da de giver associationer til de omhandlede varer (jf. i denne retning hvad angår gengivelsen af en kohud for mælk og mejeriprodukter, Rettens dom af 13.6.2006, sag T-153/03, Inex mod KHIM — Wiseman (gengivelsen af en kohud), Sml. II, s. 1677, præmis 36). Det skal tværtimod fastslås, i lighed med appelkammeret, at det drejer sig om banale bestanddele. Da det drejer sig om markedsføringen af kaffe og drikke fremstillet på basis af kaffe er det nemlig naturligt at tænke på gengivelsen af drikkeklar kaffe i et krus og kaffe i form af bønner.

45 Imidlertid kan bestanddelen, der udgøres af et rødt krus på et leje af kaffebønner, ikke anses at være helt uden betydning for det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke nr. 1 giver. Selv om denne bestanddel i langt mindre grad end ordbestanddelen og figurbestanddelen, der gengiver en ørn, er i stand til at angive den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer, forholdet det sig alligevel sådan, at den optager

ca. halvdelen af det ansøgte varemærke nr. 1, og at det ikke er helt uden betydning for det helhedsindtryk, dette tegn giver.

46 Hvad angår de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 skal det fastslås, at de i det væsentlige er sammensat af ordbestanddelen »golden eagle deluxe« i den venstre del af tegnene, af et rødt krus, som indeholder kaffe i den højre side af tegnene, og af kaffebønner i den nederste del. I disse varemærker skal ordbestanddelen »golden eagle« anses for at være afgørende. Som det nemlig er blevet konstateret ovenfor, udgør denne forbindelse af ord en fantasibestanddel i forhold til de omhandlede varer, uanset om den forstås eller ej. Desuden har forbrugeren tendens til at støtte sig til en ordbestanddel snarere end en figurbestanddel for at identificere og købe en vare. Endvidere har figurbestanddelen i de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 en svag grad af særpræg. Figurbestanddelen kan dog ikke anses for at være helt uden betydning. Disse figurmærker kan nemlig ikke reduceres til deres ordbestanddel. Uanset at ordbestanddelen er skrevet med store typer, optager den kun en del af disse varemærkers flade.

47 Eftersom den bestanddel, der består af et rødt krus og kaffebønner, ikke kan anses for at være helt uden betydning i det helhedsindtryk, som de ansøgte varemærker giver, kan sammenligningen af de omhandlede tegn ikke begrænses til de afgørende bestanddele af disse varemærker.

48 Hvad angår de ældre varemærker findes der heller ikke her en bestanddel, som dominerer disse tegn i en grad, så de andre bestanddele er uden betydning for det helhedsindtryk, som tegnene giver.

49 Det følger af det ovenstående, at sammenligningen af de omhandlede tegn skal tage udgangspunkt i det helhedsindtryk, de giver, og ikke begrænses til visse bestanddele heraf.

— Om den visuelle lighed

50 I det foreliggende tilfælde skal ligheden mellem den del af de ansøgte varemærker, som består af gengivelsen af et krus og kaffebønner på den ene side og de ældre varemærker på den anden side, indledningsvis undersøges for derefter ud fra en helhedsvurdering at sammenligne de ansøgte varemærker med de ældre varemærker. I denne forbindelse skal det fastslås, at der ikke er noget til hinder for først at undersøge ligheden mellem de omhandlede varemærker i forhold til en bestanddel i et sammensat varemærke for herefter at vurdere denne lighed ud fra en helhedsvurdering.

51 Hvad angår det ansøgte varemærke nr. 1 skal det fastslås, at den nederste del af dette varemærke og de ældre varemærker har gengivelsen af et rødt krus med en hvid inderside på et leje af kaffebønner til fælles. Desuden gælder for hvert af disse varemærker, at krusets hank er vendt til højre, kruset er fyldt med en varm drik (tilsyneladende kaffe), og dampen står op fra kruset. Baggrundsfarven på disse varemærker er i øvrigt også den samme i det omfang, baggrunden på det ansøgte varemærke nr. 1 er orange, og den lysende ring, som omkranser kruset på det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 726641, også er orange. På det ansøgte varemærke nr. 1 er det også muligt at skelne en lysende ring, som omkranser kruset, om end omridset af denne lysende ring ikke er så skarpt som på det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 726641.

52 Hvad angår forskellene mellem den nederste del af det ansøgte varemærke nr. 1 og de ældre varemærker, skal følgende fastslås. Den mest udprægede forskel mellem de omhandlede varemærker findes i den omstændighed, at det røde krus i de ældre varemærker er dekoreret med en gylden streg på ydersiden, som ikke findes på det røde krus på det ansøgte varemærke nr. 1. På de ældre varemærker har kaffen i kruset desuden en meget mørk, næsten sort farve, mens den på det ansøgte varemærke nr. 1 er lysebrun. Endvidere går en rød streg på tværs af den nederste højre del af det ansøgte varemærke nr. 1, hvad der ikke findes på de ældre varemærker.

53 Hvad angår de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 skal det fastslås, at de har gengivelsen af et rødt krus med en hvid inderside og kaffebønner til fælles med de ældre

varemærker. Endvidere er kruset på hver af disse varemærker fyldt med en varm drik (tilsyneladende kaffe), og dampen rejser sig fra kruset. Der er også en lighed i forhold til disse varemærkers baggrundsfarve, eftersom baggrunden på de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 er delvist orange og delvist brun i lighed med det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 726641.

54 I modsætning til de ældre varemærker er det røde krus på de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 imidlertid ikke dekoreret med en gylden streg på ydersiden. Det skal desuden fastslås, at der er forskelle mellem de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 og de ældre varemærker hvad angår perspektivet og den del af kruset, som er synlig. På de ældre varemærker vender krusets hank nemlig mod højre, mens den på de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 vender mod venstre. Endvidere er næsten hele kruset synligt på de ældre varemærker, og kun en meget lille del af kruset er dækket af de kaffebønner, det står på. På de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 er alene den øverste del af kruset derimod synlig, og billedet synes at være blevet beskåret ved midten af hanken.

55 De ansøgte varemærker nr. 2 og 3 har desuden en rektangulær form, hvor længden langt overstiger højden. Kruset er ikke placeret i midten, men i disse varemærkers højre side. Det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 633089, har derimod en kvadratisk form, og det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 726641, har en rektangulær form, hvor højden overstiger længden. På det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 726641, er kruset placeret i midten og optager en meget væsentlig del af fladen. Den del af baggrunden, som er dækket med kaffebønner, forekommer relativt begrænset. På de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 optager det røde krus i den højre side derimod langt fra en væsentlig del af fladen. På det ældre varemærke, som er registreret under henvisningen IR 633089, er kruset placeret i midten af et leje af kaffebønner. Lejet af kaffebønner dækker ca. en fjerdedel af højden af dette varemærke. På de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 dækker kaffebønnerne derimod en langt større del af fladen.

56 Hvad angår den lysende ring, der af sagsøgeren er præsenteret som en af ni bestanddele i de ældre varemærker (jf. præmis 26 ovenfor), mener Retten ikke, at de ansøgte

varemærker nr. 2 og 3 giver indtryk af, at en lysende ring omkranser kruset. Indtrykket, som disse varemærker giver, er snarere det, at baggrunden på den venstre del af tegnet er brun, og at baggrunden på tegnenes højre side og i midten er orange.

57 Hvad angår det ansøgte varemærke nr. 3 skal det desuden påpeges, at kaffen i kruset er lysebrun, mens kaffen er meget mørk, næsten sort på de ældre varemærker.

58 Det følger af det ovenstående, at de ældre varemærker og den bestanddel af de ansøgte varemærker, som består af gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner, skal anses for at have lighed.

59 Hvad angår sammenligningen af det helhedsindtryk, de omhandlede varemærker giver, skal det indledningsvis påpeges, at den del af de ansøgte varemærker, der består af gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner, er en bestanddel uden særligt særpræg, og at ordbestanddelene i de ansøgte varemærker og figurbestanddelen, der gengiver en ørn, i det ansøgte varemærke nr. 1 har en meget høj grad af særpræg.

60 Det skal desuden fastslås, at når et sammensat varemærke udgøres af en sammenstilling af en bestanddel og af et andet varemærke, kan sidstnævnte, selv om det ikke er den dominerende bestanddel i det sammensatte varemærke, ifølge retspraksis bevare en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke. I en sådan situation kan det sammensatte varemærke og det andet varemærke antages at have lighed (jf. i denne retning Medion-dommen, nævnt ovenfor i præmis 28, præmis 30 og 37). Det skal bemærkes, at Medion-dommen, nævnt ovenfor i præmis 28, vedrørte en situation, hvor det ældre varemærke var gengivet identisk i det yngre varemærke. Det skal dog fastslås, at det også i tilfælde, hvor det ældre varemærke ikke gengives identisk i

det yngre varemærke, er muligt, at de omhandlede tegn ligner hinanden, fordi der er lighed mellem det ældre varemærke og en bestanddel af det yngre varemærke, som ved sin placering har en selvstændig adskillelsesevne.

61 Hvad angår det ansøgte varemærke nr. 1 skal det i det foreliggende tilfælde fastslås, at eftersom den bestanddel, som består af gengivelsen af et rødt krus på et leje af kaffebønner, ikke kan anses for at være helt uden betydning i det helhedsindtryk, som dette tegn giver, og henset til ligheden mellem denne bestanddel og de ældre varemærker, kan dette varemærke og de ældre varemærker ikke anses for at være helt forskellige. Eftersom den bestanddel, som udgør gengivelsen af et rødt krus på et leje af kaffebønner, ikke er gengivet identisk på det ansøgte varemærke nr. 1, og denne bestanddel i det ansøgte varemærke nr. 1 er uden særligt særpræg, mens ordbestanddelen og figurbestanddelen, der består af gengivelsen af en ørn, har en høj grad af særpræg, skal den visuelle lighed mellem dette varemærke og de ældre varemærker imidlertid anses for at være svag.

62 Det skal også hvad angår de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 fastslås, at eftersom den bestanddel, der består af gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner, ikke kan anses for at være helt uden betydning for det helhedsindtryk, som dette tegn giver, og henset til ligheden mellem denne bestanddel og de ældre varemærker, kan disse varemærker og de ældre varemærker ikke anses for at være helt forskellige.

63 Det skal imidlertid også understreges, at der ikke kan ses bort fra de forskelle, der er påpeget i præmis 54-57 ovenfor, mellem de ældre varemærker og den bestanddel i de ansøgte varemærker nr. 2 og 3, som består af gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner. Eftersom denne bestanddel i de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 er uden særligt særpræg, mens deres ordbestanddele har en meget høj grad af særpræg, skal den visuelle lighed mellem disse ansøgte varemærker og de ældre varemærker anses for at være svag.

64 Hvad angår appelkammerets konstatering af, at forskellene mellem gengivelsen af et rødt krus og kaffebønner i de ansøgte varemærker og gengivelsen heraf i de ældre varemærker er af væsentlig betydning, når henses til de ældre varemærkers svage grad af særpræg (punkt 26 i hver af de anfægtede afgørelser), skal følgende fastslås.

65 Det ældre varemærkes særpræg er et af de forhold, der skal tages hensyn til for at bedømme risikoen for forveksling (Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oreal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 61, og af 13.12.2007, sag T-134/06, Xentral mod KHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Sml. II, s. 5213, præmis 70; jf. også i denne retning analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24). Det skal i denne forbindelse understreges, at der skal sondres mellem den faktor, som hviler på det ældre varemærkes særpræg, som er knyttet til beskyttelsen af et sådant varemærke, og det særpræg, som en bestanddel af et sammensat varemærke har, der er knyttet til dennes mulighed for at dominere det helhedsindtryk, som dette varemærke giver (Domstolens kendelse af 27.4.2006, sag C-235/05 P, L'Oréal mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43). Uanset at særpræget af en bestanddel af et sammensat varemærke skal undersøges i forbindelse med vurderingen af tegnenes lighed med henblik på at fastslå eventuelle dominerende bestanddele i tegnet, er graden af det ældre varemærkes særpræg et af de forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Der skal derfor ikke tages hensyn til de ældre varemærkers eventuelt svage grad af særpræg i forbindelse med vurderingen af tegnenes lighed.

— Om den fonetiske lighed

66 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke har foretaget en fonetisk sammenligning af de omhandlede tegn. Selskabet mener i den forbindelse, at den omstændighed, at de ansøgte varemærker indeholder en ordbestanddel, er uden betydning,

eftersom de omfatter den bestanddel med selvstændig adskillelsesevne, som består af et rødt krus på et leje af kaffebønner.

67 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at konstatere, at eftersom de ældre varemærker ikke indeholder nogen ordbestanddel, er en fonetisk sammenligning af de omhandlede tegn ikke relevant. Der kan ikke argumenteres for, at der foreligger en fonetisk lighed mellem de omhandlede varemærker, fordi forbrugeren, hvis denne beskriver de omhandlede varemærker, vil bruge udtryk som »rødt krus« og »kaffebønner«. For at henvise til de ansøgte varemærker vil kundekredsen nemlig citere deres ordbestanddel, men ikke beskrive deres figurbestanddel.

— Om den begrebsmæssige lighed

68 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for ikke at have foretaget en begrebsmæssig sammenligning af de omhandlede varemærker. Selskabet har i denne forbindelse gjort gældende, at den nederste del af det ansøgte varemærke nr. 1 og den højre side af de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 på den ene side og de ældre varemærker på den anden side er identiske ud fra et begrebsmæssigt perspektiv.

69 Harmoniseringskontoret mener, at den begrebsmæssige forskel mellem de omhandlede varemærker klart fremgår, eftersom de ældre varemærker ikke indeholder det karakteristiske begreb i form af en gylden ørn, som de ansøgte varemærker indeholder.

70 Det skal i denne forbindelse fastslås, at appelkammeret reelt ikke i de anfægtede afgørelser udtaler sig udtrykkeligt om den begrebsmæssige lighed mellem de omhandlede tegn. Det skal også fastslås, at den nederste del af det ansøgte varemærke nr. 1 og

den højre side af de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 helt ligesom de ældre varemærker består af et rødt krus, som er fyldt med kaffe, og kaffebønner.

71 I øvrigt skal det påpeges, at den bestanddel af de ansøgte varemærker, som består af gengivelsen af et rødt krus på et leje af kaffebønner, har et svagt særpræg, eftersom det giver associationer til de omhandlede varer.

72 Det skal fastslås, at begrebet ørn i sig har en meget høj grad af særpræg i forhold til de omhandlede varer, eftersom det ikke har nogen forbindelse med varerne (jf. præmis 43 ovenfor). Det skal imidlertid fastslås, at en forbruger, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne forstå ordet »eagle«, ikke vil kunne forstå den henvisning, der i de ansøgte varemærker nr. 2 og 3 er til begrebet ørn.

73 I det foreliggende tilfælde kan enhver begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker derfor ikke nægtes.

74 Det følger af det ovenstående, at det var med urette, at appelkammeret i de anfægtede afgørelser (punkt 28 i den anfægtede afgørelse i sag T-5/08 og punkt 27 i de anfægtede afgørelser i sagerne T-6/08 og T-7/08) anså de omhandlede varemærker for at være forskellige. Eftersom der var en visuel og begrebsmæssig lighed — om end i svag grad — skulle appelkammeret have foretaget en vurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

75 Det følger af det ovenstående, at der skal gives medhold i det første anbringende, og at den anfægtede afgørelse på dette grundlag skal annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til det andet anbringende.

2. *Om påstanden om omgørelsen af de anfægtede afgørelser*

76 Hvad angår sagsøgerens anden påstand om, at det fastslås, at der skal gives afslag på ansøgningerne om registrering af de ansøgte varemærker, fastslås følgende.

77 Det skal understreges, at den mulighed, som Retten i henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) har for at omgøre den anfægtede afgørelse, i princippet er begrænset til situationer, hvor sagen er moden til afgørelse, hvilket indebærer, at Retten på grundlag af de beviser, som er forelagt den, kan træffe den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-334/01, MFE Marienfelde mod KHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), Sml II, s. 2787, præmis 63). I det foreliggende tilfælde er sagen ikke moden til afgørelse, eftersom appelkammeret ikke i de anfægtede afgørelser har foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.

78 Følgelig skal Harmoniseringskontoret frifindes i forhold til sagsøgerens påstand om omgørelse af de anfægtede afgørelser.

Sagsomkostningerne

79 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Det følger endvidere af samme artikel, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling.

80 Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

1) Afgørelserne truffet den 1. oktober 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sagerne R 563/2006-2, R 568/2006-2 og R 1312/2006-2) annulleres.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Harmoniseringskontoret og Master Beverage Industries Pte Ltd bærer deres egne sagsomkostninger og betaler Société des produits Nestlé SA's omkostninger.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 25. marts 2010.

Underskrifter