RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

2. december 2009 *

I sag T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (Sverige), ved avocats T. Dolde, V. von Bomhard og A. Renck,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

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

Elena Grebenshikova, Sankt Petersborg (Rusland), ved avocat M. Björkenfeldt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 2. august 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1240/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Volvo Trademark Holding AB og Elena Grebenshikova,

har

RETTEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A.W.H. Meij (refererende dommer), og dommerne V. Vadapalas og T. Tchipev,

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. november 2007,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 3. marts 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. marts 2008,

efter retsmødet den 4. juni 2009,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 26. november 2003 indgav intervenienten, Elena Grebenshikova, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

2 Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:



3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 39 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international

klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 47/2004 af 22. november 2004.

5 Den 17. februar 2005 rejste sagsøgeren, Volvo Trademark Holding AB, indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke.

6 Indsigelsen var baseret på de to ældre EF-varemærkeregistreringer nr. 2 347 193 og 2 361 087 samt på de fire ældre registreringer i Det Forenede Kongerige nr. 747 362, 1 102 971, 1 552 528 og 1 552 529 af ordmærket VOLVO.

7 Endvidere var indsigelsen baseret på den ældre registrering i Det Forenede Kongerige nr. 747 361 af det følgende figurmærke:



8 Sagsøgeren påberåbte sig, at de ældre varemærker, som betegner et bredt sortiment af varer og tjenesteydelser, har et renommé i Det Europæiske Fællesskab. Bl.a. omfatter EF-varemærke nr. 2 361 087 »software« i klasse 9.

9 Indsigelsen var støttet på samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af de ældre varemærker og var rettet mod alle varer og tjenesteydelser omfattet af det ansøgte EF-varemærke.

10 Indsigelsen var støttet på de grunde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].

11 Den 1. juni 2005 begrænsede intervenienten sin EF-varemærkeansøgning til »computerprogrammer til lagerstyringssystemer og computerprogrammer til containerterminalsystemer« i klasse 9.

12 Ved afgørelse af 23. august 2006 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at de omtvistede tegn ikke var ens. Indsigelsesafdelingen tog ved behandlingen af indsigelsen kun hensyn til det ældre EF-varemærke nr. 236 1087, som vedrørte ordmærket VOLVO og omfattede varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42, idet den fandt, at dette ikke havde nogen negativ indvirkning på sagsøgerens position.

13 Den 21. september 2006 indgav sagsøgeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

14 Ved afgørelse af 2. august 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer klagen. I lighed med Indsigelsesafdelingen tog appelkammeret ved prøvelsen af indsigelsens velbegrundethed kun hensyn til det ældre EF-varemærke nr. 2 361 087 vedrørende ordmærket VOLVO.

15 Med hensyn til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 fandt appelkammeret, at de omtvistede varemærker ikke lignede hinanden, og at én af betingelserne i denne bestemmelse følgelig ikke var opfyldt. For så vidt angår artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fastslog appelkammeret, ud over at de omtvistede mærker ikke lignede hinanden, at der ikke var noget fællestræk ved de to tegn, som kunne give indtryk af, at der var en økonomisk sammenhæng mellem dem.

Parternes påstande

16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Under retsmødet nedlagde sagsøgeren endvidere påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

19 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten og i forbindelse med sagen ved appelkammeret.

Retlige bemærkninger

20 Sagsøgeren har fremført to anbringender om tilsidesættelse af henholdsvis artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og af nævnte forordnings artikel 8, stk. 5.

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

Parternes argumenter

21 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret med urette anså de omtvistede tegn for ikke at ligne hinanden, og har fremført fire argumenter til støtte herfor. For det første er det forhold, at de omtvistede tegn har forskelligt forbogstav, ikke tilstrækkeligt til at udelukke enhver form for lighed mellem tegnene i betragtning af, at fire ud af de fem bogstaver, som tegnene udgøres af, er identiske og står i samme rækkefølge. For et andet hæftede appelkammeret sig ved, at bogstavet »v« går igen i de ældre varemærker, uden at tillægge gentagelsen af vokalen »o« den mindste betydning, selv om den indgår i de omtvistede tegn. For det tredje lagde appelkammeret uberettiget megen vægt på det ansøgte varemærkes typografi uden at tage hensyn til, at de ældre ordmærker også kan gengives med en lignende typografi. Endelig lagde appelkammeret for det fjerde overdrevent megen vægt på det figurative element i det ansøgte varemærke. Følgelig er sagsøgeren af den opfattelse, at appelkammeret skulle have foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.

22 Harmoniseringskontoret har for det første anført, at software udviklet specielt med henblik på lagerstyringssystemer og containerterminalsystemer henvender sig til professionelle, som må antages at have et relativt højt opmærksomhedsniveau.

23 Dernæst har Harmoniseringskontoret i det væsentlige gjort gældende, at forskellene på det visuelle og fonetiske plan berettiger, at de omtvistede tegn blev anset for ikke at udvise lighed. Med hensyn til den visuelle lighed mellem de omtvistede tegn har Harmoniseringskontoret således fremhævet de forskellige forbogstaver i de omtvistede tegn, og at der i det ansøgte varemærke er anvendt en speciel skrifttype, som har stor betydning for helhedsindtrykket af varemærket. Desuden har Harmoniseringskontoret anført, at det ansøgte varemærke overvejende giver indtryk af at være asymmetrisk, hvorimod det ældre ordmærke fremstår symmetrisk på grund af gentagelsen af bogstavgruppen »vo«. Endvidere udgør det figurative element i det ansøgte varemærke en væsentlig visuel forskel. Med hensyn til lighed på det fonetiske plan har

Harmoniseringskontoret gjort gældende, at de forskellige forbogstaver er tilstrækkelige til at anse de omtvistede tegn for ikke udvise lighed.

24 Intervenienten har i det væsentlige anført, at appelkammerets vurdering er rigtig. Hun har bl.a. understreget det forhold, at jo mere velkendt et varemærke er blandt forbrugerne, jo bedre er de paradoksalt nok i stand til at skelne det fra andre varemærker og lægge mærke til deres forskellighed, hvilket mindsker risikoen for forveksling. Desuden har intervenienten anført, at de omtvistede tegn er forskellige på det begrebsmæssige plan i kraft af den forskellige betydning, som kan udledes af ordene »solvo« og »volvo« på latin. Under retsmødet fremhævede intervenienten, at disse ord er afledt af latin.

Rettens bemærkninger

25 Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret ifølge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 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, eller varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

26 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 i henhold til 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 (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).

27 Denne helhedsvurdering skal navnlig tage hensyn til kendskabet til varemærket på markedet samt til graden af lighed mellem varemærkerne og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. I denne henseende indebærer helhedsvurderingen en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, således at en svag grad af lighed mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 19).

28 I denne sag bemærkes indledningsvis, at sagsøgeren til støtte for sin indsigelse har påberåbt sig syv ældre varemærker, som inkluderer såvel ordmærket VOLVO som figurmærket omhandlet i præmis 7 ovenfor. Sagsøgeren har derimod ikke anfægtet Indsigelsesafdelingens eller appelkammerets fremgangsmåde ved vurderingen af risiko for forveksling, hvorefter de kun tog hensyn til det ældre EF-varemærke nr. 2 361 087 vedrørende ordmærket VOLVO. For så vidt som dette ordmærke minder mest om det ansøgte varemærke, og dets registrering blandt andre varer og tjenesteydelser omfatter software, og dermed varer af samme art som dem, der betegnes af det ansøgte varemærke, nemlig computerprogrammer til lagerstyringssystemer og til container-terminalsystemer, kan det forhold, at der kun blev taget hensyn til dette ældre varemærke, ikke anses for at have kunnet skade sagsøgerens interesser.

29 Herefter konstateres, at det er uomtvistet, at de pågældende varer er af samme art. Det er alene omtvistet mellem parterne, om er lighed mellem tegnene.

30 Herom bemærkes, at for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47, og af 13.6.2006, sag T-153/03, Inex mod KHIM — Wiseman (gengivelsen af en kohud), Sml. II, s. 1677, præmis 26).

31 Det følger desuden af retspraksis, at to varemærker ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante offentlighed foreligger en i det mindste delvis identitet mellem dem i en eller flere visuelle, fonetiske og begrebsmæssige henseender (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 30, og af 20.4.2005, sag T-211/03, Faber Chimica mod KHIM — Nabersa (Faber), Sml. II, s. 1297, præmis 26).

32 Den foreliggende sag omhandler på den ene side et figurmærke, som udgøres af ordbestanddelen »solvo« gengivet med en skrifttype bestående af stiliserede bogstaver og en figurativ bestanddel til højre for ordbestanddelen, og på den anden side ordmærket VOLVO.

33 Om den visuelle lighed bemærkes, at det ansøgte varemærkes ordbestanddel i sig selv præger det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at den figurative bestanddel til højre for ordbestanddelen ikke er fremtrædende i det helhedsindtryk, som dette varemærke fremkalder.

34 Appelkammeret vurderede i det væsentlige, at de forskellige forbogstaver i de omtvistede tegn og den i det ansøgte varemærke anvendte skrifttype bestående af stiliserede bogstaver udgjorde så betydelige forskelle, at de helt udelukkede en lighed på det visuelle plan.

35 Hertil bemærkes, at appelkammeret med rette fandt, at den i det ansøgte varemærke anvendte skrifttype bestående af stiliserede bogstaver udgjorde et i høj grad særpræget element, som adskiller dette varemærke betydeligt fra det ældre ordmærke VOLVO. Det må således konstateres, at denne skrifttype bestående af stiliserede bogstaver i vidt omfang påvirker det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke fremkalder, for så vidt som skrifttypen er kendetegnende for varemærkets dominerende ordbestanddel.

36 Den væsentlige forskel, som den anvendte skrifttype bestående af stiliserede bogstaver udgør, bestyrkes, som appelkammeret med rette anførte, af det ansøgte varemærkes figurative bestanddel. Sagsøgeren kan i den forbindelse ikke gøre gældende, at appelkammeret lagde overdrevent megen vægt på denne figurative bestanddel. Det følger nemlig af den anfægtede afgørelse, at appelkammerets konklusion vedrørende den visuelle forskel mellem de omtvistede tegn ikke primært er baseret på den figurative bestanddel, men at denne vurdering af forskelligheden først og fremmest, og det med rette, hviler på den anvendte skrifttype bestående af stiliserede bogstaver, hvormed det ansøgte varemærkes ordbestanddel er gengivet.

37 Sagsøgeren kan desuden ikke gøre gældende, at det ældre ordmærke kan gengives med en typografi svarende til det ansøgte varemærkes typografi. Det skal således understreges, at ved undersøgelsen af de omtvistede varemærkers lighed tages disse i betragtning i deres helhed, således som de er registreret eller ansøgt. Et ordmærke er imidlertid et varemærke, der udelukkende består af bogstaver, ord eller en ordgruppe, som er skrevet med trykbogstaver med normale typer, uden særligt figurativt element. Beskyttelsen, som følger af registreringen af et ordmærke, vedrører det ord, der er angivet i registreringsansøgningen, og ikke den særlige figurative eller stilistiske udformning, som dette varemærke eventuelt har. Der skal således ikke i forbindelse med undersøgelsen af lighed tages hensyn til den grafiske fremstilling, som det ældre ordmærke i fremtiden kan gives (jf. i denne retning Rettens dom i Faber-sagen, præmis 36 og 37, samt dom af 13.2.2007, sag T-353/04, Ontex mod KHIM — Curon Medical (CURON), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 74, og af 22.5.2008, sag T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mod KHIM (RadioCom), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43).

38 Med hensyn til den fonetiske lighed vurderede appelkammeret, at de omtvistede tegn adskilte sig fra hinanden i kraft af den forskellige udtale af deres forbogstaver, idet »s'et« i det ansøgte varemærkes bestanddel »solvo« er en hvislelyd, hvorimod »v'et« i varemærket VOLVO er en frikativ.

39 Det må imidlertid bemærkes, således som sagsøgeren har gjort gældende, at mens de omtvistede tegns forskellige forbogstaver indebærer en fonetisk forskel, er udtalen af

den efterfølgende gruppe på fire bogstaver »olvo« helt ens og indebærer derfor nødvendigvis en grad af lighed (jf. i denne retning Rettens dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — ELS Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 69-73).

40 Selv om det er rigtigt, som appelkammeret har anført, at begyndelsen af et tegn er en vigtig del af det helhedsindtryk, som dette tegn fremkalder, foreligger der i denne sag ubestrideligt en vis lighed i betragtning af, at langt størstedelen af hvert af de omtvistede tegn, nemlig fire ud af fem bogstaver, udtales ens.

41 Følgelig foretog appelkammeret en fejlvurdering ved ikke at fastslå, at der foreligger en vis grad af fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn.

42 Med hensyn til den begrebsmæssige lighed er sagsøgeren enig i appelkammerets vurdering, hvorefter forbrugeren formodentlig ikke har den fornødne indsigt til at kunne opfatte de omtvistede tegns latinske rødder. Det er kun intervenienten, der har anført, at de pågældende tegns latinske rødder indebærer en forskel på det begrebsmæssige plan.

43 Retten anser det imidlertid for lidet sandsynligt, at den relevante forbruger opfatter betydningen, som kan udledes af de omtvistede tegn i lyset af deres latinske rødder, for så vidt som det ud fra en generel betragtning er lidet sandsynligt, at en anseelig del af forbrugernes tilgang er at sammenholde ordene omhandlet i tegnene med latin. Det må derfor fastslås, at den begrebsmæssige lighed i den foreliggende sag kun har en yderst begrænset betydning for vurderingen af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn.

44 Det følger af det ovenfor anførte, at appelkammeret med rette fastslog, at der ikke er lighed mellem det ansøgte varemærke SOLVO og det ældre ordmærke VOLVO på det

visuelle og begrebsmæssige plan, hvorimod det foretog en fejlvurdering ved at afvise enhver lighed på det fonetiske plan.

45 Harmoniseringskontoret har imidlertid gjort gældende, at de i den foreliggende sag omhandlede varer, nemlig software udviklet specielt med henblik på lagerstyringssystemer og containerterminalsystemer, henvender sig til professionelle, som må antages at have et relativt højt opmærksomhedsniveau, hvilket der må tages hensyn til ved legalitetsprøvelsen af appelkammerets vurdering af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn.

46 Retten bemærker dog, at appelkammeret ikke har taget hensyn til målgruppen ved vurderingen af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn. Med argumentet tilsigter Harmoniseringskontoret dermed ikke at tydeliggøre en begrundelse, som allerede indgår i den pågældende afgørelse, men at fremføre en supplerende begrundelse til støtte for rigtigheden af appelkammerets konklusion i den anfægtede afgørelse, som ikke indeholder denne begrundelse. Det bemærkes imidlertid, at lovligheden af en fællesskabsretsakt skal bedømmes efter de faktiske og retlige omstændigheder på det tidspunkt, hvor retsakten blev udstedt (Rettens dom af 3.12.2003, sag T-16/02, Audi mod KHIM (TDI), Sml. II, s. 5167, præmis 63, og af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46).

47 Det bemærkes i denne forbindelse, at i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret gjorde gældende under retsmødet, kan det ikke antages, at fastlæggelsen af den relevante offentlighed udgør en juridisk betingelse, som kan efterprøves ex officio og for første gang af Retten. Fastlæggelsen af den relevante offentlighed er nemlig baseret på faktiske omstændigheder, som i første omgang skal undersøges af Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og som i givet fald kan underkastes en legalitetsprøvelse af Fællesskabets retsinstanser i lyset af de argumenter og beviser, som parterne er fremkommet med.

48 Desuden bemærkes, at når det følger af retspraksis, at undersøgelsen af ligheden mellem de omhandlede tegn, som er et væsentligt led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, i lighed med denne skal udføres i forhold til opfattelsen i den relevante

kundekreds (Rettens dom af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Sml. II, s. 1739, præmis 53; jf. også Rettens dom af 13.2.2007, sag T-256/04, Mundipharma mod KHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Sml. II, s. 449, præmis 58), gælder dette hovedsageligt kun i det omfang, særlige forhold hos de pågældende forbrugere kan påvirke deres opfattelse af, om der er lighed mellem de omtvistede tegn. Dette er således navnlig tilfældet med hensyn til opfattelsen af graden af lighed på det fonetiske og begrebsmæssige plan, som kan variere afhængigt af sproget og forbrugernes kulturelle baggrund, nærmere bestemt deres vidensniveau med hensyn til bestemte fagtermer, hvilket undertiden fastlægges ud fra deres egenskab af professionel kundekreds.

49 I det omfang opfattelsen kan have indflydelse på, om der er risiko for forveksling, dvs. på det forhold, at de omhandlede varer og tjenesteydelser henføres til den samme virksomhed eller til nogle økonomisk forbundne virksomheder, skal opfattelsen i den pågældende kundekreds derimod tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Dette er bl.a. tilfældet med det højere opmærksomhedsniveau, som en professionel kundekreds normalt har.

50 I den foreliggende sag er det forhold, at der foreligger lighed mellem de omtvistede tegn på ét af de undersøgte relevante områder, nemlig en fonetisk lighed, til hinder for, at en af de væsentlige betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), kan anses for ikke at være opfyldt. Under disse omstændigheder er appelkammeret forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling med henblik på at afgøre, om den kundekreds, som de omhandlede varer er henvendt til, henset til den konstaterede grad af fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, til at de omhandlede varer er af samme art og til det ældre varemærkes velkendthed, vil kunne tro, at de omhandlede varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder.

51 Intervenienten har imidlertid gjort gældende, at jo mere velkendt et varemærke er blandt forbrugerne, jo bedre er de paradoksalt nok i stand til at skelne det fra andre varemærker og lægge mærke til deres forskellighed, hvilket mindsker risikoen for forveksling.

52 Hertil bemærkes indledningsvis, at der i princippet er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24, og Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 44). Henset hertil, og uden at der hermed er taget stilling til rigtigheden af intervenientens anbringende i den foreliggende sag, bemærkes, at dette argument under alle omstændigheder bør tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, og at argumentet ikke kan afkræfte vurderingen af, at der er en vis lighed mellem de omtvistede varemærker.

53 Da appelkammeret i den foreliggende sag har undladt at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, har det tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Følgelig må der gives medhold i det første anbringende, og den anfægtede afgørelse skal annulleres på grundlag heraf.

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

Parternes argumenter

54 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret af de grunde, der er fremført under det første anbringende, har foretaget en fejlvurdering ved at fastslå, at der ikke var tilstrækkelig lighed mellem de omtvistede tegn. Sagsøgeren har tilføjet, at selv om det antages, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem de omtvistede tegn til at begrunde anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er der i hvert fald tilstrækkelig lighed mellem dem i forhold til anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

55 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at selv om der i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kræves en mindre grad af lighed mellem tegnene end i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er det under alle omstændigheder umuligt i den foreliggende sag at skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, for så vidt som de er forskellige i forhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og der følgelig ikke er nogen lighed mellem dem.

56 Intervenienten har bestridt velbegrundetheden af det andet anbringende og gjort gældende, at de omtvistede varemærker ikke bruges på det samme marked. Hun har tilføjet, at en sammenhæng mellem varemærkerne skal påvirke forbrugernes økonomiske adfærd, og at det ikke er nok, at et tegn leder tanken hen på et ældre varemærke.

Rettens bemærkninger

57 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[h]vis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

58 Det følger af Domstolens retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) (hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94), at det for at opfylde betingelsen om lighed ikke er nødvendigt at godtgøre, at der mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den

berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 31; jf. også Rettens dom af 16.4.2008, sag T-181/05, Citigroup og Citibank mod KHIM — Citi (CITI), Sml. II, s. 669, præmis 64).

59 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 30). Domstolen har herom fastslået, at de relevante faktorer bl.a. er graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, arten af og graden af lighed mellem de omfattede varer og tjenesteydelser, intensiteten af det ældre varemærkes renommé, graden af det ældre varemærkes særpræg — iboende eller opnået ved brug — samt risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed (Domstolens dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, præmis 42).

60 Appelkammeret fandt, at der ikke var tilstrækkelig lighed mellem de omtvistede tegn til, at kundekredsen kan skabe en sammenhæng mellem disse, således at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kan finde anvendelse.

61 Denne konklusion følger imidlertid til dels af den af appelkammeret foretagne vurdering af, om der var lighed mellem de omhandlede tegn i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det fremgår af behandlingen af det første anbringende, at appelkammeret foretog en fejlvurdering ved at fastslå, at der ikke var nogen lighed mellem de omtvistede tegn, da disse har en vis grad af lighed på det fonetiske plan.

62 Det må konstateres, at appelkammeret har foretaget en fejlagtig anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, for så vidt som den nævnte fejlvurdering kan have indvirket på vurderingen af, om den relevante kundekreds, henset til graden af lighed mellem de omtvistede tegn, kan skabe en sammenhæng mellem disse.

63 Der må derfor gives medhold i det andet anbringende, og den anfægtede afgørelse skal annulleres også på grundlag heraf.

Sagens omkostninger

64 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstande.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 2. august 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1240/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Volvo Trademark Holding AB og Elena Grebenshikova annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Volvo Trademark Holding afholdte omkostninger.

3) Elena Grebenshikova bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Volvo Trademark Holding afholdte omkostninger.

Meij Vadapalas Tchipev

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 2. december 2009.

Underskrifter