FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

J. MAZÁK

fremsat den 3. februar 2009 [1]

1. Aceites del Sur-Coosur SA, tidligere Aceites del Sur SA (herefter »appellanten«) har nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Retten i Første Instans i sagen Koipe mod KHIM og Aceites del Sur (La Española) [2]. Retten omgjorde afgørelsen truffet den 11. maj 2004 [3] af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter »Harmoniseringskontoret«), idet den fandt, at den klage, som Aceites Carbonell, nu Koipe Corporación SL (»Koipe«), havde indbragt for appelkammeret, var velbegrundet, og at indsigelsen derfor skulle tages til følge.

[…]

I — Retsforskrifter

2. Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker [4] bestemmer:

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

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

1 — Originalsprog: engelsk.
2 — Dom af 12.9.2007, sag T-363/04, Sml. II, s. 3355 (herefter »den appellerede dom«).
3 — Sag R 1109/2000-4 (herefter »den anfægtede afgørelse«).
4 — EFT 1994 L 11, s. 1.

3. Artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

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

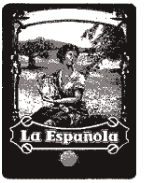
a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-Varemærkemyndigheden […]«

II — Sagens baggrund

4. Den 23. april 1996 indgav appellanten ansøgning om et EF-figurmærke til Harmoniseringskontoret (herefter »det ansøgte varemærke« eller »varemærket La Española«), som er gengivet nedenfor:



5. Den 23. november 1998 blev varemærkeansøgningen offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 89/98. Den 23. februar 1999 anfægtede Koipe registreringen af det ansøgte varemærke ved en indsigelse, der var rettet mod samtlige varer omfattet heraf. Koipe begrundede indsigelsen med, at der i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 8, stk. 2, litra c), og artikel 8, stk. 5, i forordning

nr. 40/94 var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og Koipes ældre figurmærke Carbonell (herefter »det ældre varemærke« eller »varemærket Carbonell«), gengivet nedenfor:



6. Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling fandt, at Koipe kun havde godtgjort eksistensen af tre spanske registreringer og en fællesskabsregistrering for »olivenolie« (herefter »de ældre spanske varemærker«) [5]. Indsigelsesafdelingen forkastede Koipes indsigelse ved afgørelse nr. 2084/2000 af 21. september 2000.

7. Den 19. januar 2001 indgav Koipe en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret. Den 11. maj 2004 afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen ved den anfægtede afgørelse og bekræftede i overensstemmelse med resultatet i Indsigelsesafdelingens afgørelse, at det visuelle udtryk, som tegnene giver, som helhed er forskelligt. Appelkammeret anførte, at de figurmæssige bestanddele, som i det væsentlige består af et billede af en siddende person i en olivenlund, alene havde en svag grad af særpræg for olivenolie, hvilket førte til, at ordbestanddelene »la española« og »carbonell« måtte få en afgørende betydning. Vedrørende den fonetiske og begrebsmæssige sammenligning mellem tegnene konstaterede appelkammeret, at Koipe hverken havde benægtet den fuldstændige mangel på sammenfald mellem ordbestanddelene eller den svage begrebsmæssige forbindelse mellem de omtvistede tegn. Endelig anførte appelkammeret, at Indsigelsesafdelingen burde have taget stilling til, om de ældre spanske varemærker var velkendte. Appelkammeret var imidlertid af den opfattelse, at denne vurdering såvel som undersøgelsen af de dokumenter, der var fremlagt for appelkammeret med henblik på at godtgøre denne velkendthed, ikke var strengt nødvendig, idet en af de første betingelser for vurderingen af en risiko for forveksling med et renommeret eller velkendt varemærke, nemlig at der er lighed mellem tegnene, ikke var opfyldt.

III — Retsforhandlingerne ved Retten og den appellerede dom

8. Den 31. august 2004 anlagde Koipe sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Til støtte for sin påstand påberåbte Koipe sig i) tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og ii) tilsidesættelse af pligten til at undersøge beviserne for det ældre varemærkes renommé.

5 — Som bevis for det ældre varemærkes eksistens påberåbte Koipe sig seks spanske registreringer, fællesskabsregistrering nr. 338 681, to internationale registreringer samt nationale registreringer i Irland, Danmark, Sverige og Det Forenede Kongerige.

9. Retten bemærkede for det første, at parterne ikke var enige om, hvilke registreringer der skulle tages hensyn til med henblik på bedømmelsen af, om der forelå en ret til indsigelse, som påstået af Koipe. Harmoniseringskontoret og appellanten fandt, at eftersom datoen for Kopies indgivelse af fællesskabsregistrering nr. 338 681 (herefter »Koipes EF-varemærke«) var senere end datoen for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, burde appelkammeret ikke have taget den i betragtning. Retten fandt imidlertid, at spørgsmålet ikke var relevant, og udtalte, at »den anfægtede afgørelse er […] i det væsentlige baseret på den manglende lighed mellem figurbestanddelene i varemærket Carbonell og i det ansøgte varemærke. Figurbestanddelen for varemærket Carbonell er imidlertid den samme for alle de af sagsøgeren påberåbte registreringer både for så vidt angår dem, som appelkammeret tog i betragtning, og dem, som det ikke tog i betragtning« [6].

10. Retten undersøgte derefter Koipes første anbringende, i hvilken forbindelse det blev gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet der hverken blev taget hensyn til den omstændighed, at de omtvistede varemærker ved første øjekast som helhed lignede hinanden, og at de derfor kunne skabe risiko for forveksling på markedet, eller til den omstændighed, at de varer, som var omfattet at det ansøgte varemærke, var identiske med de varer, som var omfattet af det ældre varemærke.

6 — Jf. den appellerede dom, præmis 48.

11. Retten fandt derfor i den appellerede doms præmis 75-78, at i den anfægtede afgørelse havde appelkammeret til støtte for konklusionen om, at de omtvistede varemærkers figurbestanddele havde en svag grad af særpræg, alene anført, at de var almindeligt anvendte i olivenoliebranchen. Figurbestanddelene består i det væsentlige af en person, der sidder i landlige omgivelser og mere præcist i en olivenlund. Retten fandt imidlertid, at appelkammeret ikke havde præciseret årsagerne til, at det fandt, at de figurative bestanddele havde en svag grad af særpræg, og at det ikke havde nævnt et eneste varemærke ud over de omtvistede, som omfattede en figurbestanddel, der lignede de omtvistede varemærkers. Retten fastslog derfor i den appellerede doms præmis 87, at det var med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fandt, at de omtvistede varemærkers figurbestanddele havde en svag grad af særpræg.

12. Retten fandt endvidere, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at sammenligningen mellem de omtvistede varemærkers ordbestanddele i det foreliggende tilfælde fik en afgørende betydning, henset til nævnte varemærkers figurbestanddeles svage grad af særpræg, selv om varemærket La Españolas ordbestanddel i sig selv kun havde en svag grad af særpræg [7].

7 — Jf. den appellerede dom, præmis 88 og 89. Retten fastslog i den appellerede dom, præmis 92 og 93, at »Harmoniseringskontoret […] har [selv] i andre indsigelsesprocedurer gjort et andet synspunkt gældende end det, som det har anført i forbindelse med den foreliggende procedure, idet Harmoniseringskontoret i andre indsigelsessager havde fastslået, at udtrykket »la española« alene havde en svag grad af særpræg, idet det var en almindelig betegnelse inden for fødevarebranchen og indebar en henvisning til varernes geografiske oprindelse«.

13. Hvad angår varemærkernes lighed og risikoen for forveksling fandt Retten i den appellerede doms præmis 103, at »de to omhandlede varemærkers samlede fælles bestanddele fremkalder et visuelt helhedsindtryk af stor lighed, idet varemærket La Española med stor præcision gentager det væsentlige i det budskab og det visuelle indtryk, der formidles af varemærket Carbonell: kvinden i den traditionelle beklædning, siddende på en særlig måde i nærheden af en olivengren med en olivenlund i baggrunden, alt sammen med en næsten identisk disponering af områderne, farverne, stederne, hvor betegnelserne er skrevet, og måden, hvorpå disse er udført«. Retten fandt, at dette lignende helhedsindtryk uundgåeligt skaber en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker hos forbrugeren, som ikke bliver mindre som følge af de forskellige ordbestanddele, eftersom det ansøgte varemærkes ordbestanddel har en meget svag grad af særpræg, idet den henviser til varens geografiske oprindelse [8].

14. Retten fandt derfor, at appelkammeret med urette fastslog, at enhver risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker var udelukket. Det fulgte derimod af Rettens samlede bemærkninger, at der var risiko for forveksling mellem de nævnte varemærker [9]. Retten tog følgelig det første anbringende til følge om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og omgjorde den anfægtede afgørelse, idet den fastslog, at det var ufornødent at undersøge det andet anbringende [10].

IV — Appellen

15. Appellanten har fremsat to anbringender til støtte for appellen. Det første anbringende og det første klagepunkt i det andet anbringende skal behandles samlet.

A — *Det første anbringende og det første klagepunkt i det andet anbringende*

16. Appellanten har med det første anbringende gjort gældende, at det var med urette, at Retten fastslog, at spørgsmålet om, hvilke registreringer der skal tages hensyn til ved vurderingen af, om indsigelsen er begrundet, ikke var relevant. Den appellerede dom burde ikke have taget hensyn til Koipes EF-varemærke, idet der ikke er tale om et ældre varemærke i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning nr. 40/94. De eneste relevante varemærker var derfor de ældre spanske varemærker. Følgelig skal spørgsmålet om, hvorvidt der består risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke

8 — Jf. den appellerede dom, præmis 104 og 105.
9 — Jf. den appellerede dom, præmis 112.
10 — Jf. den appellerede dom, præmis 113 og 114.

og de ældre spanske varemærker, vurderes alene på grundlag af kundekredsen i Spanien, hvor Koipes ældre varemærker er beskyttet, og ikke på grundlag af kundekredsen i hele Fællesskabets område.

17. *Koipe* og *Harmoniseringskontoret* har nærmere bestemt anført, at appellanten tillægger ordlyden af den appellerede doms præmis 47 og 48 en uberettiget betydning. De har i det væsentlige anført, at Rettens vurdering af spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker blev foretaget alene i forhold til det spanske område og marked.

18. *Appellanten* har med det første klagepunkt i det andet anbringende anført, at Retten ved ikke korrekt at have identificeret de ældre varemærker fejlagtigt har fastlagt den relevante kundekreds og det relevante område med henblik på at vurdere risikoen for forveksling.

19. *Koipe* og *Harmoniseringskontoret* har nærmere bestemt anført, at Retten i forbindelse med vurderingen af spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker korrekt begrænsede vurderingen af den relevante kundekreds og det relevante område til kun at angå Spanien.

1. Bedømmelse

20. Jeg mener, at det er korrekt, når appellanten anfører, at Retten begik en retlig fejl ved at undlade præcist at fastlægge, hvilke ældre varemærker der skulle tages hensyn til i det foreliggende tilfælde. Navnlig udelod Retten ikke udtrykkeligt Koipes EF-varemærke fra de varemærker, der skulle tages hensyn til, med den begrundelse, at dette varemærke ikke var et ældre varemærke i henhold til artikel 8 i forordning nr. 40/94 [11].

21. Den omhandlede fejl har imidlertid ikke haft afgørende betydning for fastlæggelsen af den relevante kundekreds, eller for så vidt betydning for den appellerede doms resultat [12]. Det fremgår således tydeligt af den appellerede dom, at Retten ikke henviste til andre kundekredse eller områder end den spanske kundekreds og det spanske område.

22. Det følger heraf, at det første anbringende og det første klagepunkt i det andet anbringende skal forkastes som ugrundede.

11 — Varemærkeregistreringen er dateret efter ansøgningen af 23.4.1996 vedrørende det ansøgte varemærke.

12 — Jf. i denne retning dom af 30.9.2003, sag C-94/02 P, Biret mod Rådet, Sml. I, s. 10565, præmis 63.

B — *Det andet klagepunkt i det andet anbringende*

23. *Appellanten* har med det *andet klagepunkt i det andet anbringende* anført, at selv om det følger af retspraksis, at »risikoen for forveksling skal […] underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde« [13], undlod Retten i den appellerede dom at tage hensyn til to meget væsentlige og relevante faktorer, nemlig i) varemærkernes samtidige eksistens over en lang periode, og ii) det ansøgte varemærkes og de ældre spanske varemærkers renommé.

24. Appellanten har for det andet anført, at de omtvistede varemærker ikke i den appellerede dom blev vurderet på grundlag af kriterierne om »helhedsvurdering« eller »helhedsindtryk«, men ud fra en særskilt betragtning i flere faser, og der var dermed tale om en »analytisk« gennemgang af de elementer, der indgår i de omtvistede sammensatte varemærker, hvilket medførte en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og af den retspraksis, hvorved bestemmelsen er blevet fortolket. Ved således at tillægge figurbestanddelene afgørende vægt og frakende varemærkets ordbestanddele enhver betydning, har Retten foretaget en forkert gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og bevismateriale.

25. Ifølge appellanten og Harmoniseringskontoret foretog Retten for det tredje ikke en korrekt vurdering af den relevante kundekreds, idet den fremstillede den gennemsnitlige spanske olivenolieforbrugers profil som en forbruger, der er tættere på den gennemsnitlige forbruger, der anvendes i tysk retspraksis, nemlig »en uopmærksom og uovervejet forbruger«, end den prototype på en europæisk forbruger, der anvendes i fællesskabsretspraksis, nemlig en »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger« [14]. Dertil kommer, at der i den appellerede dom tages udgangspunkt i en lavere grad af opmærksomhed, som forbrugerne formodes at udvise i relation til varemærkerne for olivenolie, i stedet for at tage hensyn til den grad af opmærksomhed, der normalt udvises af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet spansk gennemsnitsforbruger af olivenolie.

26. *Koipe* har imidlertid anført, at Retten anvendte kriteriet om helhedsvurdering på passende vis, idet den foretog en korrekt vurdering af spørgsmålet om risiko for forveksling under hensyntagen til alle relevante omstændigheder i sagen, herunder den omstændighed, at selv om varemærkerne havde eksisteret side om side på det spanske marked, havde dette ikke været problemfrit. Det følger faktisk af retspraksis på området, at ikke alle de bestanddele, der udgør et varemærke, er af samme værdi eller betydning. Den omstændighed, at Retten valgte at behandle figurbestanddelen som afgørende, og at den fastslog, at der forelå risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, samtidig med at den tog hensyn til ordbestanddelen, indebærer ikke en tilsidesættelse af Fællesskabets retspraksis på vare-

13 — Jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, og af 12.1.2006, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 18.

14 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26.

mærkeområdet. Retten fraveg ikke de fastlagte kriterier for vurderingen af denne risiko. Hvad angår appellantens argument om den påståede ukorrekte fastlæggelse af den gennemsnitlige spanske olivenolieforbruger har Koipe anført, at der alene er tale om udsagn vedrørende de faktiske omstændigheder, som ikke kan antages til realitetsbehandling under appelsagen.

27. *Harmoniseringskontoret* har for det første anført, at den omstændighed, at Retten ikke tog hensyn til varemærkernes samtidige eksistens på det relevante område og det ansøgte varemærkes renommé i Spanien, ikke havde afgørende betydning for den appellerede doms resultat. Harmoniseringskontoret har for det andet anført, at Retten foretog en sammenligning af de omhandlede tegn alene på grundlag af figurbestanddelene, idet de andre faktorer var ubetydelige, men overlader det til Domstolen at træffe afgørelse på dette punkt og fremhæver blot to forskellige måder, hvorpå appelsagen kan afgøres.

1. Bedømmelse

28. Hvad angår appellantens argument vedrørende spørgsmålet om den samtidige eksistens af de omtvistede varemærker fremgår det af de for Domstolen fremlagte dokumenter, at den samtidige eksistens af disse varemærker har været langt fra »problemfri«. Indehaverne af varemærket Carbonell har nemlig anlagt en række sager mod varemærket La Española, i hvilken forbindelse de har begæret annullation af eller afslag på registrering af dette varemærke [15], bl.a. ved spanske domstole.

29. Det fremgår af de dokumenter, der er fremlagt, og de bemærkninger, der er fremsat for Domstolen, at de spanske domstole konsekvent har taget appellantens argumenter til følge og dermed tilladt, at de omtvistede varemærker faktisk eksisterede samtidig på det spanske marked [16]. Det er min opfattelse, at selv om det antages at være godtgjort, at varemærkerne har eksisteret side om side på det spanske marked, har appellanten ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at denne samtidige eksistens var baseret på, at der ikke forelå risiko for forveksling [17].

30. Hvad for det andet angår spørgsmålet om renommé er det tilstrækkeligt at anføre, at det i princippet er det ældre varemærkes

15 — På grundlag af ligheden mellem den figurative fremstilling i de omtvistede varemærker.

16 — Retten har i en række domme fastslået, at det ikke er fuldstændig udelukket, at den omstændighed, at varemærker eksisterer side om side på markedet, kan mindske risikoen for forveksling. Jf. dom af 11.5.2005, sag T-31/03, Grupo Sada mod KHIM, Sml. II, s. 1667, præmis 86, af 25.10.2006, sag T-13/05, Castell del Remei mod KHIM, Sml. II, s. 85, og af 11.12.2007, sag T-10/06, Portela & Companhia mod KHIM, Sml. II, s. 166*.

17 — Det er således ikke blevet godtgjort, at den relevante kundekreds er klar over, at de omtvistede varemærker tilhører forskellige virksomheder.

renommé og ikke det ansøgte varemærkes renommé, der skal tages hensyn til, når det skal afgøres, om ligheden mellem de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at indebære en risiko for forveksling [18].

31. Det er min opfattelse, at Retten i den appellerede dom fejlbedømte betydningen af varemærkernes samtidige eksistens og det ansøgte varemærkes renommé i forhold til risikoen for forveksling. På grundlag af mine bemærkninger ovenfor i punkt 29 og 30 indebærer denne fejlbedømmelse imidlertid ikke, at den appellerede dom skal ophæves. Eftersom det ikke er blevet godtgjort, at de omtvistede varemærkers samtidige eksistens var baseret på, at der ikke forelå risiko for forveksling, og det i princippet er varemærket Carbonells — og ikke varemærket La Españolas — renommé eller mangel på samme, der skal undersøges i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling, har Rettens fejlagtige bedømmelse ikke påvirket den appellerede doms resultat.

32. Jeg mener, at det reelle stridspunkt i den foreliggende appelsag vedrører Rettens påståede ukorrekte fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (særligt hvad angår de visuelle forskelle mellem de omtvistede varemærkers ordbestanddele).

33. Jeg finder det i denne forbindelse passende at henvise til praksis, som Domstolen præcist har gengivet i dommen i sagen KHIM mod Shaker [19], hvori Domstolen fastslog, at det »skal […] påpeges, at det af [artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94] følger, 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. En sådan risiko for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.

34. Domstolen fastslog endvidere i samme afgørelse, at »i denne henseende har fællesskabslovgiver i syvende betragtning til forordning nr. 40/94 præciseret, at bedømmelsen af risikoen for forveksling afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser« [20].

35. Det er fast retspraksis, at »risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [er] risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de

18 — Jf. i denne retning dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24.

19 — Dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, Sml. I, s. 4529, præmis 31. Jf. endvidere dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, Sml. I, s. 114*, præmis 31.

20 — Dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 32.

pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder« [21].

36. Dertil kommer, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [22].

37. Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede varemærker skal endvidere 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 [23].

38. Domstolen har endelig fastslået, at det med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes [24].

39. Hvad angår den appellerede dom fandt Retten i præmis 87 for det første, at i modsætning til, hvad der blev fastslået i den anfægtede afgørelse, skulle de omtvistede varemærkers figurbestanddele tillægges større betydning, og den fastslog, at disse bestanddele ikke havde en svag grad af særpræg.

40. Retten fandt for det andet i den appellerede doms præmis 88-93 og også i modsætning til, hvad der blev fastslået i den anfægtede afgørelse, at ordbestanddelen i varemærket La Española havde en svagere grad af særpræg, og Retten fastslog, at det ikke var dominerende.

41. Retten foretog derefter en vurdering af ligheden mellem de omtvistede varemærker og risikoen for forveksling.

21 — Jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 33, og i sagen Nestlé mod KHIM, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis.

22 — Dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 34, og i sagen Nestlé mod KHIM, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 33.

23 — Dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 35, og i sagen Nestlé mod KHIM, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 34.

24 — Dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 36.

42. Retten henviste i den appellerede doms præmis 98 til retspraksis, ifølge hvilken to varemærker ligner hinanden, når der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender [25]. Retten foretog i den appellerede doms præmis 100-103 en visuel sammenligning af de omtvistede varemærker.

43. Retten synes i denne henseende at have undersøgt visse aspekter ved gengivelsen af de omtvistede varemærker [26]. Retten fastslog, at »varemærkebetegnelsen fremstår i en hvid ramme på en rød baggrund på etikettens nedre del«, og at »varemærkebetegnelsen fremstår i hvide bogstaver i samme størrelse på rammens røde baggrund«. Jeg vil imidlertid gerne fremhæve, at Retten ikke undersøgte og foretog en sammenligning af det faktiske indhold af ordbestanddelene i selve varemærkebetegnelserne.

44. Retten henviste endvidere i den appellerede doms præmis 103 til varemærkebetegnelserne, men gjorde dette for så vidt angår »stederne, hvor betegnelserne er skrevet, og måden, hvorpå disse er udført«. Retten undlod atter at undersøge ordenes faktiske indhold og den visuelle forskel mellem de to ord.

45. Retten henviste faktisk kun i den appellerede doms præmis 105 til varemærkebetegnelsernes forskellige ordbestanddele, men fastslog, at eftersom »La Española« har en meget svag grad af særpræg [27], bliver risikoen for forveksling ikke mindre som følge af forskellen. Retten foretog imidlertid ikke en visuel sammenligning af ordene »La Española« og »Carbonell«.

46. Retten fandt endelig i den appellerede doms præmis 109, at de fonetiske forskelle mellem de omtvistede varemærker ikke har afgørende betydning for så vidt angår adskillelsen af disse varer.

47. På baggrund af det ovenstående er jeg af den opfattelse, at det ikke er korrekt, når appellanten anfører, at Retten i forbindelse

25 — Jf. dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. II, s. 4335, præmis 30, og af 7.9.2006, sag T-168/04, L&D mod KHIM, Sml. II, s. 2699, præmis 91.

26 — Jf. den appellerede dom, præmis 100.

27 — Eftersom der er tale om en henvisning til varernes geografiske oprindelse.

med sin helhedsvurdering af de omtvistede varemærker undlod at undersøge disse varemærkers ordbestanddele. Det er åbenbart, at Retten foretog en vis vurdering af varemærkebetegnelserne.

48. Appellanten har imidlertid også anført, at Retten i sin vurdering af risikoen for forveksling foretog en forkert gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og bevismateriale.

49. I den henseende bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 225, stk. 1, EF og artikel 58, stk. 1, i statutten for Domstolen er appel begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere bevismaterialet. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og bevismaterialet er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og bevismaterialet er blevet urigtigt gengivet [28]. En sådan urigtig gengivelse skal fremgå på åbenbar måde af sagsakterne, uden at det skal være fornødent at foretage en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder og bevismaterialet [29].

50. Selv om Retten umiddelbart synes at have foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, er det min opfattelse, at den ved vurderingen kun faktisk tog hensyn til varemærkebetegnelsen »La Española« [30]. Ud over at det i den appellerede dom i præmis 105 anerkendes, at ordbestanddelene er forskellige, indeholder den appellerede dom ingen udtrykkelig vurdering af varemærket »Carbonell« eller dets særpræg. Det er derfor min opfattelse, at Retten ikke i tilstrækkelig grad foretog en sammenligning af det faktiske indhold af ordbestanddelene i varemærkebetegnelserne »Carbonell« og »La Española«.

51. Det følger af en gennemgang af den appellerede doms præmis 94-112, der vedrører vurderingen af ligheden mellem varemærkerne og risikoen for forveksling, at Retten ved sin vurdering af de omtvistede varemærkers ordbestanddele så bort fra det

28 — Jf. bl.a. dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 35, og af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 40.

29 — Jf. dom af 28.5.1998, sag C-8/95 P, New Holland Ford mod Kommissionen, Sml. I, s. 3175, præmis 72, af 6.4.2006, sag C-551/03 P, General Motors mod Kommissionen, Sml. I, s. 3173, præmis 54, og af 21.9.2006, sag C-167/04 P, JCB Service mod Kommissionen, Sml. I, s. 8935, præmis 108.

30 — Retten fandt særligt i den appellerede doms præmis 92, at »La Española« kun havde en svag grad af særpræg.

faktiske indhold af ordbestanddelen af varemærkebetegnelsen »Carbonell« og foretog en ensidig og dermed urigtig retlig sammenligning af de omhandlede varemærkebetegnelser [31]. Jeg mener, at denne undladelse har ført til en forkert gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og bevismaterialet.

52. Ovennævnte undladelse fra Rettes side førte samtidig efter min opfattelse til en retlig fejl ved fortolkningen og anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

53. Jeg vil i denne henseende tilføje, at selv om Retten fandt, at ordbestanddelenes indhold i varemærkebetegnelserne »Carbonell« og »La Española« var ikke-dominerende og/eller af mindre betydning, var den ikke desto mindre forpligtet til at foretage en sammenligning af det faktiske indhold af varemærkebetegnelsernes ordbestanddele [32], medmindre den fandt, at disse bestanddele var uden betydning [33]. Domstolen fastslog i denne henseende i Medion-dommen [34] bl.a., at der af en ikke-dominerende bestanddel kan udledes en risiko for forveksling.

54. Retten begrundede endvidere ikke udtrykkeligt, hvorfor den i forbindelse med den visuelle sammenligning af de omtvistede varemærker ikke foretog en direkte sammenligning af varemærkebetegnelsernes ordbestanddele (dvs. betegnelserne for varemærkerne »Carbonell« og »La Española«).

55. Dertil kommer, at jeg er enig med appellanten og Harmoniseringskontoret i, at selv om Retten i den appellerede doms præmis 107 korrekt nævnte den retspraksis vedrørende en »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet« gennemsnitsforbruger, som skal anvendes ved

31 — Det er min opfattelse, at udtrykket »La Española«'s svage grad af særpræg åbenbart ikke er tilstrækkeligt til at begrunde, at der ikke foretages en visuel sammenligning af denne betegnelse med det ældre varemærke »Carbonell«.

32 — Jf. i denne henseende ovenfor, punkt 45, med hensyn til »La Española«.

33 — Jf. i denne retning dommen i sagen KHIM mod Shaker, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 41 og 42. Domstolen fandt i disse præmisser bl.a., at i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling skal vurderingen af ligheden mellem to varemærker foretages ved at undersøge hvert af varemærkerne i deres helhed. Det er kun, hvis alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning, at vurderingen af ligheden alene skal foretages på grundlag af det dominerende element.

34 — Dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Sml. I, s. 8551, præmis 32 ff.

helhedsvurderingen, anvendte Retten faktisk en standard, som nærmere svarer til en meget uopmærksom forbruger.

56. Det er min opfattelse, at Rettens vurdering af den relevante forbruger [35] ikke er i overensstemmelse med retspraksis, hvorefter gennemsnitsforbrugeren er en »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger«.

57. Jeg finder det ikke logisk, at Retten fastslog, at en »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet« gennemsnitsforbruger ikke ville være opmærksom på det faktiske indhold i ordbestanddelene i de omtvistede varemærkebetegnelser, ikke mindst når ordbestanddelenes størrelse og betydning udgør en ikke uvæsentlig del af de omtvistede tegn.

58. Hvad endelig angår Harmoniseringskontorets proceduremæssige argument om, at Retten ikke kan træffe afgørelser, som er i strid med en anfægtet afgørelse, der er truffet af en fællesskabsinstitution, og at den alene kan ophæve en sådan afgørelse, er det tilstrækkeligt at bemærke, at Retten i henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og artikel 135 i Rettens procesreglement kan omgøre appelkammerets afgørelse, og at Harmoniseringskontoret i henhold til forordningens artikel 63, stk. 6, skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse [36].

59. Det følger efter min opfattelse af det foregående, at Retten foretog en forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder og det bevismateriale, der blev fremlagt i sagen, og at den dermed tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og den appellerede dom skal derfor ophæves.

60. I det foreliggende tilfælde mener jeg, at Domstolen i henhold til artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Domstolen bør hjemvise sagen til Retten, således at sidstnævnte kan foretage en vurdering af de faktiske omstændigheder (en ny sammenligning af de omtvistede varemærker) og herved foretage en korrekt helhedsvurdering af de omhandlede tegn.

35 — Retten fandt navnlig i den appellerede doms præmis 109, at »olivenolie […] i de fleste tilfælde købes i supermarkeder eller forretninger, hvor varerne af forskellige mærker er opstillet på hylder, [og derfor] ledes forbrugeren i højere grad af et indtryk end af en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker og læser sjældent alle angivelserne på hver beholder af olivenolie. I de fleste tilfælde tager forbrugeren blot en flaske, hvis etiket fremkalder det visuelle indtryk af varemærket, som vedkommende søger. [Det er derfor] de omtvistede varemærkers figurbestanddele, der får en større betydning […]«

36 — Jf. bl.a. dom af 18.10.2007, sag T-425/03, AMS mod KHIM, Sml. II, s. 4265, præmis 15 og den deri nævnte retspraksis.

V — Forslag til afgørelse

61. Jeg er således af den opfattelse, at Domstolen bør:

1) ophæve dommen i sag T-363/04, Koipe mod KHIM — Aceites del Sur (La Española)

2) hjemvise sagen til De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans til afgørelse og

3) udsætte afgørelsen om sagens omkostninger.