RETTENS DOM (Fjerde Udvidede Afdeling)

11. juli 1007 *

I sag T-443/05,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), ved avocat J. Rivas Zurdo,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. García Murillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

Juan Bolaños Sabri, Torrellano (Spanien), ved avocats P. López Ronda og G. Marín Raigal,

* Processprog: spansk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 21. september 2005 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1191/2004-1) vedrørende en indsigelsessag mellem El Corte Inglés, SA og Juan Bolaños Sabri,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Udvidede Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi og N. Wahl,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. december 2005,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. juli 2006,

og efter retsmødet den 10. maj 2007,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 9. november 2001 indgav intervenienten i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1),

som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, der er søgt registreret, er det nedenfor gengivne figurtegn, der indeholder ordbestanddelene »pirañam diseño original juan bolaños«:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 16, 21 og 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:

— Klasse 16: »Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer eller til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer«

— Klasse 21: »Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (dog ikke glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser)«

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

4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 76/2002 af 23. september 2002.

5 Den 28. november 2002 rejste sagsøgeren indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke. Indsigelsen var baseret på de spanske registreringer af ordmærkerne PIRANHA, nemlig:

— varemærke nr. 790520 registreret den 28. februar 1978 for varer i klasse 25: »beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko«

— varemærke nr. 2116007 registreret den 20. marts 1998 for varer i klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; pelsskind; kufferter, rejsetasker; paraplyer, små parasoller og spadserestokke; ridepiske og sadelmagervarer«.

6 Indsigelsen var rettet mod alle de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen.

7 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren gjorde gældende, at der var risiko for forveksling på grund af ligheden mellem de omhandlede varemærker og ligheden mellem de varer, som er omfattet af de varemærker, som er søgt registreret, og det ældre varemærke, samt sidstnævntes renommé.

8 Den 1. juli 2004 fremsendte Harmoniseringskontoret en meddelelse til sagsøgeren med henblik på dennes fremlæggelse af bevis for, at der er gjort brug af det ældre varemærke nr. 790520. Eftersom Indsigelsesafdelingen ikke havde modtaget beviserne inden for den fastsatte frist, traf den afgørelse alene på grundlag af de beviser, som forelå for den.

9 Ved afgørelse af 29. oktober 2004 gav Indsigelsesafdelingen delvist medhold i indsigelsen for »beklædningsgenstande, fodtøj« og »hovedbeklædning« i klasse 25 og afslog registreringsansøgningen for disse varer. Indsigelsesafdelingen var af den opfattelse, at de varer, som registreringen af EF-varemærket var blevet ansøgt for, henhørende under klasse 25, og de varer, som er omfattet af det ældre varemærke nr. 2116007, henhørende under klasse 18, havde en vis grad af lighed. Sammenligningen af de omhandlede tegn viste, at der var åbenlyse visuelle og begrebsmæssige ligheder samt en vis fonetisk identitet. Indsigelsesafdelingen fastslog derfor, at der var risiko for forveksling.

10 Indsigelsesafdelingen gav afslag på indsigelsen for så vidt angår varerne i klasse 16 og 21, idet det ikke var bevist, at det ældre varemærke havde renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

11 Den 15. december 2004 klagede intervenienten over Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

12 Ved afgørelse af 21. september 2005 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Harmoniseringskontorets Første Appelkammer medhold i klagen og gav afslag på indsigelsen i dens helhed. Appelkammeret var af den opfattelse, at de omhandlede varer var af forskellig art og havde forskellige formål, at de var fremstillet af forskellige fabrikanter og blev solgt gennem forskellige distributionskanaler. Ifølge appelkammeret var der hverken konkurrenceforhold eller mulighed for substitution mellem disse varer, og de kunne derfor ikke anses for at have lighed. Bl.a. ville en æstetisk komplettering mellem de omhandlede produkter være for subjektiv til, at der kunne tages hensyn hertil. Eftersom betingelsen, der er nødvendig for, at risiko for forveksling kan fastslås på det berørte område, om at varerne skal have lighed, ikke var opfyldt, fandt appelkammeret det ikke nødvendigt at undersøge graden af de omhandlede tegns lighed eller deres eventuelle identitet.

Parternes påstande

13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Det pålægges Harmoniseringskontoret at afslå ansøgningen om registrering af EF-varemærket PiraÑAM diseño original Juan Bolaños for varer henhørende under klasse 25.

— Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret har i sine skriftlige bemærkninger principalt nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Sagen hjemvises til appelkammeret med henblik på en bedømmelse af betydningen af forbindelsen mellem de omhandlede varer for vurderingen af risikoen for forveksling i den foreliggende sag.

— Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.

Eller subsidiært:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

15 Under retsmødet anførte Harmoniseringskontoret, at dets påstande skal fortolkes således, at afgørelsen overlades til Rettens skøn.

16 Under retsmødet nedlagde intervenienten påstand om, at Harmoniseringskontoret frifindes.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende visse af parternes påstande

Parternes argumenter

17 Harmoniseringskontoret har anført, at sagsøgerens påstand om, at Retten udtrykkeligt skal pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på ansøgningen om registrering af EF-varemærket PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, må afvises. Harmoniseringskontoret påpeger, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, men det påhviler dette at drage konsekvenserne af Rettens doms konklusion og præmisser.

18 Angående Harmoniseringskontorets egne påstande har det anført, at der ikke er noget til hinder for, at det tilslutter sig et punkt i sagsøgerens påstande eller endog nøjes med at overlade afgørelsen til Rettens skøn, samtidig med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning.

Rettens bemærkninger

19 Med sin anden påstand anmoder sagsøgeren Retten om at pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på ansøgningen om registrering af EF-varemærket PiraÑAM diseño original Juan Bolaños for varer henhørende under klasse 25.

20 Det følger af fast retspraksis, at Harmoniseringskontoret i forbindelse med en sag, der er anlagt for Fællesskabets retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af afgørelsen truffet af Fællesskabets retsinstanser. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, men det påhviler Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i dommene fra Fællesskabets retsinstanser (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 5.4.2006, sag T-202/04, Madaus mod KHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Sml. II, s. 1115, præmis 14). Sagsøgerens påstand om, at Retten skal pålægge Harmoniseringskontoret at give afslag på registreringsansøgningen, må følgelig afvises.

21 For så vidt angår Harmoniseringskontorets påstand, hvorved dette overlader afgørelsen til Rettens skøn, skal det bemærkes, at der ifølge retspraksis ikke er noget til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig et punkt i sagsøgerens påstande eller endog nøjes med at overlade afgørelsen til Rettens skøn, samtidig med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 36, og af 16.1.2007, sag T-53/05, Calavo Growers mod KHIM — Calvo Sanz (Calvo), Sml. II, s. 37, præmis 27). Til

gengæld kan Harmoniseringskontoret ikke nedlægge påstand om ophævelse eller omgørelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen, eller gøre anbringender gældende, der ikke er nævnt i stævningen (Rettens dom af 25.10.2005, sag T-379/03, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), Sml. II, s. 4633, præmis 22).

22 Idet Harmoniseringskontoret har begrænset sig til at overlade afgørelsen til Rettens skøn, kan dets påstande antages til realitetsbehandling.

Realiteten

23 Til støtte for påstanden om annullation har sagsøgeren påberåbt sig et enkelt anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

24 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret med urette var af den opfattelse, at der ikke var lighed mellem de varer henhørende under klasse 25, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og de varer henhørende under klasse 18, som er omfattet af det ældre varemærke. Sagsøgeren har påpeget, at klassificeringen af varer og tjenesteydelser kun foretages med henblik på at tjene administrative formål, og at det er de væsentlige forbindelser mellem varerne og ikke deres konventionelle tilhørsforhold til den ene eller den anden klasse, der er afgørende ved vurderingen af deres lighed. I det foreliggende tilfælde har appelkammeret automatisk anvendt kriterier, der er for generelle og abstrakte. Faktorerne for varernes lighed, der består af deres art, benyttelsen af dem, deres anvendelsesformål, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden, er hverken absolutte eller udelukker andre faktorers tilstedeværelse.

25 I lyset af de særlige forhold i det foreliggende tilfælde, og navnlig de omhandlede varers tilhørsforhold til modebranchen, skal varernes lighed vurderes fra de berørte forbrugeres synspunkt. Der vil for disse forbrugere imidlertid være tætte forbindelser mellem de omhandlede varer på grund af deres fælles æstetiske funktion. I denne henseende er sagsøgeren af den opfattelse, at appelkammeret ikke har foretaget en korrekt vurdering af betydningen af de fordringer af æstetisk art, der stilles i det moderne samfund. Forbrugerens opfattelse af de omhandlede varers lighed forstærkes i øvrigt af den omstændighed, at de ofte deler de samme distributions- og salgskanaler og ofte fremstilles af det samme materiale henhørende under klasse 18, nemlig læder.

26 Derfor er de forbindelser, der knytter de omhandlede varer til hinanden, tilstrækkelige til, at varerne kan anses for at have lighed. Sagsøgeren har anført, at Harmoniseringskontoret i en tidligere retssag selv har forsvaret det synspunkt, at der er komplettering mellem varerne henhørende under klasse 25 og varerne af læder og læderimitation henhørende under klasse 18 og ikke indeholdt i andre klasser, på grund af deres fælles æstetiske dimension. Denne komplettering strækker sig til samtlige varer i klasse 18.

27 Sagsøgeren har understreget, at de omtvistede tegn ligeledes ligner hinanden, og at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 derfor finder anvendelse.

28 Harmoniseringskontoret skelner med henblik på analysen af ligheden mellem varer i klasse 25 og klasse 18 mellem to grupper af varer henhørende under klasse 18.

29 Harmoniseringskontoret har på den ene side vedrørende varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser, henhørende under klasse 18, såsom personligt tilbehør, anført, at varerne ud over deres grundlæggende funktion også har en væsentlig dekorativ, udsmykkende og æstetisk funktion, som spiller en afgørende rolle for deres erhvervelse. Derudover er disse varer ofte fremstillet af det samme

materiale, og de sælges fra de samme salgssteder som varer fra klasse 25. De omhandlede varer har derfor mere end én ting til fælles, og der er således i det mindste en svag grad af lighed mellem dem. Appelkammeret har følgelig tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet det var af den opfattelse, at forskellene mellem varerne var af en sådan art, at de i sig selv udelukkede enhver risiko for forveksling hos den berørte kundekreds.

30 Harmoniseringskontoret har endvidere anmodet Retten om at angive, om en abstrakt undersøgelse af disse varer giver mulighed for at fastslå, at der på grundlag af et eventuelt kompletteringsforhold foreligger eller kunne foreligge en vis lighed mellem dem, og i givet fald at præcisere, hvilke betingelser der skal være opfyldt for så vidt angår de andre faktorer, der giver mulighed for at fastslå, at der er risiko for forveksling på de områder, som skal tages i betragtning.

31 Harmoniseringskontoret bekræfter, at det i forbindelse med tidligere retssager gjorde gældende, at der var et tæt kompletteringsforhold mellem visse varer i klasse 18, som tasker, tegnebøger, punge og andet tilbehør af læder eller læderimitation (som findes blandt de varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser, som er omfattet af det ældre varemærke) og beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, som det ansøgte varemærke er rettet mod. Rettens praksis er ikke i strid med dette synspunkt.

32 Harmoniseringskontoret er på den anden side vedrørende de andre varer i klasse 18 (læder og læderimitation, pelsskind, kufferter, rejsetasker; paraplyer, små parasoller og spadserestokke; ridepiske og sadelmagervarer) af den opfattelse, at de er meget forskellige fra varerne i klasse 25, og at den æstetiske dimension for deres vedkommende ikke er afgørende.

33 Under retsmødet har intervenienten gjort gældende, at appelkammeret foretog en korrekt vurdering af retspraksis, idet det var af den opfattelse, at de omhandlede varer ikke ligner hinanden. Intervenienten er i det væsentlige af den opfattelse, at de omhandlede varers distributionskanaler almindeligvis er forskellige. Endvidere er den æstetiske komplettering et kriterium, der er for vagt til, at der kan tages hensyn hertil. Derudover er intervenienten af den opfattelse, at eftersom de omhandlede tegn alene har en svag lighed, kan der under alle omstændigheder ikke være risiko for forveksling hos den berørte kundekreds.

Rettens bemærkninger

34 I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, 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«. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås ved ældre varemærker varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

35 Ifølge fast retspraksis foretages vurderingen af, om der i offentlighedens bevidsthed består en risiko for forveksling, og som defineres som risikoen for, at det i den relevante kundekreds kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, som en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [jf. for så vidt angår fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis normative

indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og vedrørende fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25 og 26].

36 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 19, og Fifties-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 27).

37 Med henblik på vurderingen af varernes lighed skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer, idet disse faktorer navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. Canon-dommen, nævnt i præmis 35 ovenfor, præmis 23). Der kan endvidere tages hensyn til andre faktorer, som f.eks. de berørte varers distributionskanaler (Rettens dom af 21.4.2005, sag T-164/03, Ampafrance mod KHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Sml. II, s. 1401, præmis 53).

38 Ifølge regel 2, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), som ændret, er klassifikationen af varer og tjenesteydelser, som følger af Nice-arrangementet, etableret med henblik på kun at tjene administrative formål. Varer må derfor ikke betragtes som værende forskellige, blot fordi de står opført i forskellige klasser.

39 Den anfægtede afgørelses lovlighed skal undersøges i lyset af disse overvejelser.

40 Det skal understreges, at appelkammeret alene på grundlag af en sammenligning mellem de omhandlede varer var af den opfattelse, at der ikke var risiko for forveksling hos den relevante kundekreds. Appelkammeret vil imidlertid, hvis der er lighed mellem de omhandlede varer, selv om denne er svag, skulle efterprøve, om en eventuel forhøjet grad af lighed mellem tegnene ikke kunne skabe en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed for så vidt angår varernes oprindelse.

41 Det skal således efterprøves, om der kan gives medhold i appelkammerets vurdering af, at de omhandlede varer ikke har lighed.

42 For det første fremstilles varer henhørende under klasse 25 og varer henhørende under klasse 18 ofte af det samme grundmateriale, dvs. læder eller læderimitation. Der kan tages hensyn til denne omstændighed ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden. Under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan fremstilles af læder eller læderimitation, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden (jf. i denne retning Rettens dom af 1.3.2005, sag T-169/03, Sergio Rossi mod KHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Sml. II, s. 685, præmis 55).

43 For det andet fremgår det imidlertid, at distributionskanalerne for visse af de omhandlede varer er identiske. Der skal dog skelnes mellem, om varerne i klasse 25 sammenlignes med den ene eller den anden varegruppe i klasse 18, som er udskilt af Harmoniseringskontoret.

44 På den ene side har appelkammeret vedrørende den anden gruppe af varer i klasse 18 (læder, læderimitation, pelsskind, kufferter, rejsetasker; paraplyer, små parasoller og spadserestokke; ridepiske og sadelmagervarer) med rette kunnet fastslå, at distributionskanalerne var forskellige fra dem, der anvendes til distribution af varer i klasse 25. Det forhold, at disse to kategorier af varer kan sælges hos de samme forhandlere, såsom stormagasiner eller supermarkeder, har i den forbindelse ikke nogen særlig betydning, da man på disse salgssteder kan finde varer af meget forskellig art, uden at forbrugeren automatisk tillægger dem en fælles oprindelse (jf. i denne retning Rettens dom af 13.12.2004, sag T-8/03, El Corte Inglés mod KHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Sml. II, s. 4297, præmis 43).

45 På den anden side skal det vedrørende den første gruppe af varer i klasse 18, dvs. varer af læder eller læderimitation ikke indeholdt i andre klasser, som f.eks. en håndtaske, en pung eller en tegnebog, understreges, at disse varer jævnligt markedsføres sammen med varer i klasse 25 fra salgssteder, der ikke alene består af store butikskæder, men også mere specialiserede butikker. Der er her tale om en faktor, som der i vurderingen af varernes lighed bør tages hensyn til.

46 Det skal erindres, at Retten i øvrigt har bekræftet en svag lighed mellem varerne »dametasker« og »damesko« (SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 68). Denne konklusion bør udstrækkes til at gælde forholdene mellem samtlige varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke og henhører under klasse 25, og varer omfattet af det ældre varemærke af læder eller læderimitation ikke indeholdt i andre klasser henhørende under klasse 18.

47 Henset til det foregående må det konstateres, at der er en svag grad af lighed mellem varerne i klasse 25 og den første varegruppe i klasse 18. Derfor kunne appelkammeret

ikke alene på grundlag af en sammenligning af de omhandlede varer fastslå, at der ikke var risiko for forveksling hos den relevante kundekreds.

48 For så vidt angår det eventuelle kompletteringsforhold mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og »varer af læder og imitationslæder ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, skal det bemærkes, at kompletterende varer ifølge retspraksis er dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed (SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 60).

49 Varer som fodtøj, beklædningsgenstande, hatte eller håndtasker kan imidlertid ud over deres primære funktion have en æstetisk funktion ved tilsammen at bidrage til den berørte forbrugers ydre image.

50 Opfattelsen af de forbindelser, der knytter dem til hinanden, skal således bedømmes under hensyntagen til, at der eventuelt stræbes efter en koordinering i fremvisningen af dette ydre image, som indebærer en koordinering af deres forskellige bestanddele på tidspunktet for deres tilblivelse eller erhvervelse. Denne koordinering kan navnlig have betydning mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de forskellige tilbehørsartikler til beklædning, som kompletterer dem, såsom håndtasker, henhørende under klasse 18. Denne eventuelle koordinering afhænger af den berørte forbruger, den type aktivitet, hvortil dette ydre image er frembragt (bl.a. arbejde, sport eller fritid), eller den markedsføringsindsats, der gøres af branchens erhvervsdrivende. Endvidere vil den omstændighed, at disse varer ofte sælges fra de samme specialiserede salgssteder, kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er tætte forbindelser mellem dem, og forstærke indtrykket af, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed.

51 Det følger heraf, at visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som udgøres af visse »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed. De varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og som henhører under klasse 25, har derfor en grad af lighed, der ikke kan betegnes som svag, med de tilbehørsartikler til beklædning, som er omfattet af »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18.

52 Det er således med urette, at appelkammeret uden at have foretaget en forudgående analyse af den eventuelle lighed mellem tegnene var af den opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde ikke var risiko for forveksling.

53 Henset til det foregående skal der gives medhold i det enkelte anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og den anfægtede afgørelse skal derfor annulleres.

Sagens omkostninger

54 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

55 Da appelkammerets afgørelse annulleres, og Harmoniseringskontoret til trods for indholdet af dets påstande af denne grund må anses for at have tabt sagen, bør Harmoniseringskontoret pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom. Intervenienten, der ikke har fået medhold i sine påstande, bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Udvidede Afdeling)

1) Afgørelsen truffet den 21. september 2005 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1191/2004-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler omkostningerne afholdt af El Corte Inglés, SA.

3) Juan Bolaños Sabri bærer sine egne omkostninger.

Legal Wiszniewska-Białecka Vadapalas

Moavero Milanesi Wahl

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

E. Coulon H. Legal

Justitssekretær Afdelingsformand