DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

3. september 2009 *

I sag C-498/07 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 12. november 2007,

Aceites del Sur-Coosur SA, tidligere Aceites del Sur SA, Vilches (Spanien), ved abogados J.-M. Otero Lastres og R. Jimenez Diaz,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Koipe Corporación SL, San Sebastián (Spanien), ved abogado M. Fernández de Béthencourt,

sagsøger i første instans,

* Processprog: spansk.

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

sagsøgt i første instans,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne M. Ilešič, A. Tizzano (refererende dommer), A. Borg Barthet og J.-J. Kasel,

generaladvokat: J. Mazák
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. oktober 2008,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 3. februar 2009,

afsagt følgende

Dom

1 Aceites del Sur-Coosur SA, tidligere Aceites del Sur SA (herefter »Aceites del Sur«), har i appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt den 12. september 2007 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, Koipe mod KHIM — Aceites del Sur (La Española) (sag T-363/04, Sml. II, s. 3355, herefter den »appellerede dom«), hvorved Retten gav medhold i en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 11. maj 2004 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1109/2000-4, herefter »den anfægtede afgørelse«) i forbindelse med en indsigelsessag mellem Koipe Corporación SL (herefter »Koipe«) og Aceites del Sur.

Retsforskrifter

2 Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:

»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.«

3 Samme forordnings artikel 8, stk. 2, 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

iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat

[…]«

Sagens faktiske omstændigheder

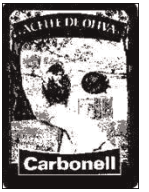
4 Den 23. april 1996 indgav Aceites del Sur — en spansk virksomhed, der fremstiller vegetabilsk olie — på grundlag af forordning nr. 40/94 en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret med henblik på at opnå registrering for visse typer af varer, herunder »spiselige olier og fedtstoffer«, af figurmærket La Española som gengivet nedenfor:



5 Den 23. november 1998 blev varemærkeansøgningen offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 89/98.

6 Den 23. februar 1999 rejste selskabet Aceites Carbonell, nu Koipe, indsigelse mod registreringen af nævnte varemærke, idet det påberåbte sig, at der var risiko for

forveksling som omhandlet i bl.a. artikel 8, stk. 1, litra b), mellem det ansøgte varemærke og det ældre figurmærke, som Koipe er indehaver af, nemlig Carbonell (herefter »varemærket Carbonell«), gengivet herunder:



7 Som bevis for varemærket Carbonells eksistens har Koipe påberåbt sig seks registreringer af dette varemærke i Spanien, EF-registreringen »Carbonell« nr. 338 681 (herefter »EF-registreringen«), to internationale registreringer samt nationale registreringer i Irland, Sverige, Danmark og Det Forenede Kongerige.

8 Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling har imidlertid vurderet, at Koipe alene havde godtgjort eksistensen af tre spanske registreringer og EF-registreringen for »olivenolie«.

9 Ved afgørelse nr. 2084/2000 af 21. september 2000 afviste Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling Koipes indsigelse. Indsigelsesafdelingen fandt, at de omhandlede tegn som helhed giver et forskelligt visuelt indtryk, at de er fonetisk fuldstændig forskellige, og at den begrebsmæssige forbindelse forbundet med varernes art og landbrugsoprindelse er svag, således at enhver risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker var udelukket.

10 Den 19. januar 2001 indgav Koipe en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse om afvisning til Harmoniseringskontoret. Den 11. maj 2004 afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen ved den anfægtede afgørelse, der i det væsentlige bekræfter, at det visuelle udtryk, som de omhandlede tegn giver, som helhed er forskelligt.

11 For det første har figurbestanddelene, som i det væsentlige består af et billede af en siddende person i en olivenlund — ifølge den anfægtede afgørelse — alene en svag grad af særpræg for olivenolie, hvilket fører til, at ordbestanddelene »La Española« og »Carbonell« må få en afgørende betydning. Vedrørende dernæst den fonetiske og begrebsmæssige sammenligning mellem disse tegn konstaterede Fjerde Appelkammer, at Koipe hverken havde benægtet den fuldstændige mangel på sammenfald mellem ordbestanddelene eller den svage begrebsmæssige forbindelse mellem de omtvistede tegn. Endelig var appelkammeret, selv om det anerkendte, at Indsigelsesafdelingen burde have taget stilling til, om de ældre varemærker er velkendte, 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, under alle omstændigheder ikke var opfyldt.

Retsforhandlingerne ved Retten og den appellerede dom

12 Den 31. august 2004 anlagde Koipe sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

13 Koipe gjorde to annullationsanbringender gældende, dels vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels vedrørende Harmoniseringskontorets forpligtelse til at undersøge beviserne for det ældre varemærkes renommé.

14 Inden Retten traf afgørelse om realiteten, anførte den indledningsvis i den appellerede doms præmis 47, at parterne ikke var enige om, hvilke registreringer der skulle tages i betragtning med henblik på bedømmelsen af, om der forelå en ret til indsigelse, som påstået af Koipe. Denne tvist vedrørte bl.a. den omstændighed, at eftersom datoen for indgivelsen af fællesskabsregistreringen ifølge Harmoniseringskontoret og Aceites del Sur var senere end datoen for indgivelsen af det varemærke, der blev søgt registreret, burde appelkammeret derfor ikke have taget denne registrering i betragtning.

15 Retten fandt imidlertid, at dette spørgsmål var uden betydning for tvistens løsning, og udtalte sig som følger i den appellerede doms præmis 48:

»[…] Den anfægtede afgørelse er nemlig 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 [Koipe] påberåbte registreringer både for så vidt angår dem, som appelkammeret tog i betragtning, og dem, som det ikke tog i betragtning.«

16 Efter denne indledende betragtning undersøgte Retten søgsmålets første anbringende, hvorved Koipe gjorde gældende, at Harmoniseringskontoret i den anfægtede afgørelse hverken tog hensyn til den omstændighed, at de omtvistede varemærker som helhed umiddelbart lignede hinanden, en lighed, der kunne give anledning til forveksling på markedet, eller den omstændighed, at den vare, der var genstand for registreringsansøgningen, i det foreliggende tilfælde olivenolie, var af samme art som varen omfattet af det ældre varemærke.

17 I denne forbindelse konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 75-78, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse til støtte for konklusionen om de omtvistede varemærkers figurbestanddeles svage grad af særpræg alene anførte, at den omhandlede gengivelse, der i det væsentlige består af en person, der sidder i en

olivenlund, ikke er usædvanlig på området for varemærker for olivenolie. Ifølge Retten var begrundelserne for, hvorfor appelkammeret konkluderede således, imidlertid ikke angivet, og appelkammeret havde ikke nævnt et eneste varemærke ud over de omtvistede, som omfatter en figurbestanddel, der ligner de omtvistede varemærkers.

18 Retten udledte heraf i den appellerede doms præmis 87, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at de omtvistede varemærkers figurbestanddele havde en svag grad af særpræg.

19 I den appellerede doms præmis 88 og 89 fastslog Retten, at appelkammeret fejlagtigt var af den opfattelse, at sammenligningen mellem de omtvistede varemærkers ordbestanddele i det foreliggende tilfælde fik en afgørende betydning, henset til nævnte varemærkers figurbestanddeles svage grad af særpræg.

20 I den appellerede doms præmis 91 fandt Retten, at figurelementet indtager en langt mere fremtrædende plads, for så vidt angår arealet, end ordbestanddelen.

21 I denne forbindelse anførte Retten i den appellerede doms præmis 92 og 93 navnlig, at som »Harmoniseringskontoret [desuden] selv har [gjort gældende] i andre indsigelsesprocedurer«, har »ordbestanddelen »La Española« alene […] en meget svag grad af særpræg. Dette ord er almindeligt anvendt i Spanien og opfattes som betegnende for varernes geografiske oprindelse«.

22 For så vidt angår ligheden mellem varemærkerne og risikoen for forveksling blev følgende fastslået i den appellerede doms præmis 103:

»Retten er af den opfattelse, 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.«

23 I den appellerede doms præmis 104 og 105 fandt Retten, at dette lignende helhedsindtryk uundgåeligt skaber en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker hos forbrugeren, og at denne risiko for forveksling ikke bliver mindre som følge af de forskellige ordbestanddele, idet en ordbestanddel, der henviser til varens geografiske oprindelse, har en meget svag grad af særpræg.

24 Efter i den appellerede doms præmis 107 at have henvist til den fællesskabsretspraksis, hvorved gennemsnitsforbrugeren defineres som en almindelig oplyst forbruger, der er rimeligt opmærksom og velunderrettet, men hvis opmærksomhedsniveau ikke desto mindre kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om, konstaterede Retten endelig i samme doms præmis 108 og 109, at olivenolie er en meget almindelig forbrugsvare i Spanien, og at de omtvistede varemærkers figurbestanddele under de særlige omstændigheder for salget af denne vare får større betydning, hvilket øger risikoen for forveksling mellem de to omtvistede varemærker.

25 På den baggrund konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 112, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at enhver risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker var udelukket. Ifølge Retten fremgik det af, hvad denne i det hele havde konstateret, at der var risiko for forveksling mellem de nævnte varemærker.

26 Retten gav således medhold i søgsmålets første anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og uden at det var nødvendigt at undersøge det andet anbringende, påberåbt af Koipe som støtte for dette søgsmål, gav Retten medhold heri ved at omgøre den anfægtede afgørelse og fastslå, at dette selskabs indsigelse var begrundet.

Parternes påstande

27 Appellanten har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves i sin helhed, og det følger heraf, at:

— Domstolen træffer endelig afgørelse i sagen, hvis dette er muligt.

— Sagen hjemvises til Retten, »der træffer afgørelse i overensstemmelse med Domstolens ufravigelige kriterier«.

— Koipe og Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

28 Koipe har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

29 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at det første anbringende til støtte for appellen forkastes, og overlader det andet anbringende til Domstolens afgørelse.

Appellen

30 Til støtte for appellen har appellanten anført to anbringender. Det første anbringende vedrører tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1, og artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i forordning nr. 40/94. Det andet anbringende, der har to led, vedrører tilsidesættelsen af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

31 Det første anbringende og første led af det andet anbringende skal undersøges samlet, idet appellanten i denne forbindelse har fremført argumenter, der til dels er ens, og til dels supplerer hinanden.

Det første anbringende og det andet anbringendes første led

Parternes argumenter

32 Med det første anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl, idet den i den appellerede doms præmis 48 fandt, at det, eftersom alle figurbestanddelene i de forskellige registreringer påberåbt af Koipe var ens, var »uden betydning« at definere, hvilke — blandt disse registreringer — der opfylder betingelsen om, at deres genstand var »ældre varemærker«, som omhandlet i nævnte bestemmelse, med henblik på at udøve indsigelsesretten.

33 På den baggrund tillod Retten — i strid med ordlyden i artikel 8 i forordning nr. 40/94 og med princippet om prioritet for den registrering, der er relevant for indsigelsessagen — i det væsentlige, at et yngre varemærke, i dette tilfælde fællesskabsregistreringen, kan gøres gældende over for en ansøgning om registrering af et ældre varemærke, i denne sag det ansøgte varemærke, alene på grund af, at det yngre varemærkes figurbestanddel er identisk med figurbestanddelen i andre af den samme indsigers ældre varemærker. Denne fejl, som Retten begik, havde desuden væsentlig indvirkning på efterprøvelsen af, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, bl.a. for så vidt angår definitionen af det relevante område og den relevante kundekreds.

34 Koipe og Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appellanten forsøger at tillægge ordlyden i den appellerede doms præmis 47 og 48 en uforholdsmæssig betydning og rækkevidde, idet Retten, i modsætning til det af appellanten anførte, aldrig har anset fællesskabsregistreringen for at udgøre en ældre rettighed med henblik på udøvelsen af indsigelsesretten, og ikke har tillagt den nogen som helst værdi i forbindelse med undersøgelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Reelt analyserede Retten i nævnte dom hele tiden spørgsmålet om, hvorvidt der var risiko for forveksling mellem disse varemærker, alene i henhold til det »spanske område« og det »spanske marked«.

35 Med det første led i andet anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten ved ikke udtrykkeligt at udelukke fællesskabsregistreringen fra den gruppe af varemærker, som Koipe har støttet indsigelsen på, uretmæssigt har taget hensyn til denne registrering, og den har derfor fejlagtigt fastlagt den relevante kundekreds og det relevante område, idet den vurderede risikoen for forveksling i forhold til kundekredsen på Fællesskabets område og ikke i forhold til kundekredsen på det spanske område.

36 Appellanten har i denne forbindelse understreget, at selv om Retten har henvist til det »spanske marked« for olivenolie i den appellerede dom, skete denne henvisning ikke i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling, men i en anden sammenhæng og med et langt snævrere formål, nemlig det formål at vurdere »figurbestanddelenes grad af særpræg« i de omtvistede varemærker, der alene er en af de faktorer, blandt mange andre, der skal vurderes med henblik på tage stilling til risikoen for forveksling, dvs. ligheden mellem varemærkerne.

37 Koipe og Harmoniseringskontoret har i det væsentlige gjort gældende, at når Retten analyserede graden af særpræg ved figur- og ordbestanddelene i de omtvistede varemærker, blev dette netop gjort med henblik på at besvare spørgsmålet om, hvorvidt der i Spanien er en risiko for forveksling mellem disse varemærker. De har tilføjet, at Retten i forbindelse med denne vurdering tydeligt og korrekt har begrænset analysen af den relevante kundekreds og det relevante område til denne medlemsstat.

Domstolens bemærkninger

38 Det skal indledningsvis 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 et varemærke 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. Desuden skal der ved ældre varemærker i henhold til samme artikel 8, stk. 2, litra a), forstås EF-varemærker, varemærker registreret i en medlemsstat eller varemærker, der har været genstand for en international registrering, hvis indgivelsesdato ligger før EF-varemærkeansøgningen.

39 I det foreliggende tilfælde var grundlaget for Koipes indsigelse mod registrering af varemærket La Española flere nationale og internationale registreringer samt fællesskabsregistreringen, hvis dato for indgivelse ligger efter datoen for indgivelse af registreringsansøgningen indgivet af Aceites del Sur.

40 Det er herved ganske vist rigtigt, at det ikke fremgår af ordlyden af den appellerede doms relevante præmisser, at Retten udtrykkeligt har udelukket nævnte fællesskabsregistrering fra de varemærker, der skulle tages i betragtning med henblik på undersøgelsen af berettigelsen af Koipes indsigelse.

41 Selv hvis det antages, at Retten på denne måde har tilsidesat artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning nr. 40/94, medfører denne retlige fejl dog ikke, at den appellerede dom er ugyldig.

42 Det skal således for det første konstateres, at Retten i den appellerede doms præmis 48 med rette anerkendte Koipes ret til at rejse indsigelse mod registreringen af varemærket La Española ved at henvise til alle de registreringer, som dette selskab har påberåbt sig, herunder flere varemærker, hvis indgivelsesdato faktisk lå før indgivelsesdatoen for det varemærke, der blev søgt registreret. Det kan derfor ikke fastholdes, at Retten ved ikke at udtrykkeligt at udelukke fællesskabsregistreringen i forbindelse med vurderingen af, om Koipes indsigelse var berettiget, havde taget hensyn til denne og således havde fastlagt, som det er anført af appellanten, princippet om, at et yngre varemærke kan gøres gældende i forhold til en registreringsansøgning, der er indgivet tidligere.

43 For det andet skal det bemærkes, at den fejl, som Retten angiveligt har begået, heller ikke har haft afgørende konsekvenser for definitionen af det relevante område og den relevante kundekreds i forbindelse med undersøgelsen af, om der er risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

44 Det fremgår således tydeligt af den appellerede doms præmis 53, 63, 77-80, 92 og 111, at Retten vurderede, om denne risiko forelå, ved præcist og konsekvent at henvise til det »spanske område« og det »spanske marked«, uden på noget tidspunkt at henvise — som appellanten selv i øvrigt har anerkendt det under retsmødet — til et andet område eller en anden kundekreds.

45 Det første anbringende og det første led i det andet anbringende, der er påberåbt til støtte for appellen, bør derfor delvist forkastes som ubegrundede og delvist afvises som irrelevante.

Det andet anbringendes andet led

Parternes argumenter

46 Med det andet anbringendes andet led har appellanten for det første gjort gældende, at på trods af den omstændighed, at risikoen for forveksling i overensstemmelse med fællesskabsretspraksis skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. bl.a. 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), har Retten undladt at tage hensyn til to meget væsentlige og relevante faktorer, nemlig dels de omtvistede varemærkers tidligere samtidige eksistens på det spanske marked for olivenolie over en lang periode, dels deres velkendthed på dette marked. Retten har således ikke behørigt bedømt det element, der vedrører ligheden mellem varemærkerne.

47 For det andet er appellanten af den opfattelse, at Retten — i stedet for at efterkomme reglen om »helhedsvurdering« og »helhedsindtryk« som omhandlet i retspraksis nævnt i den foregående præmis — har »anvendt en analytisk metode«, og således foretog den en særskilt og i flere faser opdelt undersøgelse af de omtvistede varemærkers figur- og ordbestanddele, ved fejlagtigt at tillægge figurbestanddelene afgørende vægt, og hvorved den med urette frakendte varemærkernes ordbestanddele enhver betydning.

48 På den baggrund har Retten — ved at tillægge figurbestanddelen »dominerende« betydning i forhold til alle de andre bestanddele, som udgør varemærket La Española, og således gøre disse ubetydelige med henblik på det helhedsindtryk, som dette varemærke giver — foretaget en forkert gengivelse af sagens faktiske omstændigheder og bevismaterialet i sagen.

49 For det tredje foretog Retten ikke en korrekt vurdering af bestanddelen »kundekreds«, der er afgørende for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker, idet den fremstillede den gennemsnitlige spanske olivenolie-forbrugers profil som en uopmærksom og uovervejet forbruger og ikke som en

»almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger«, således som det kræves i henhold til fællesskabsretspraksis.

50 Koipe er derimod af den opfattelse, at Retten har anvendt kriteriet om helhedsvurdering korrekt, eftersom den i den appellerede dom foretog en korrekt undersøgelse af, om der var risiko for forveksling under hensyntagen til alle de relevante elementer i det foreliggende tilfælde, herunder den ikke-fredelige sameksistens af de omtvistede varemærker på det spanske marked.

51 I overensstemmelse med fællesskabsretspraksis har alle de bestanddele, der udgør et varemærke, således ikke samme værdi og heller ikke samme betydning. Den omstændighed, at Retten har tillagt figurbestanddelen en dominerende karakter, der gav den mulighed for at fastslå, at der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, samtidig med at der også blev taget hensyn til ordbestanddelen, er således ikke i strid med nogen bestemmelse i EF-varemærkeretten, idet ingen af de kriterier i henhold til lovgivning eller retspraksis, der regulerer vurderingen af denne risiko, er fraveget.

52 For så vidt angår anbringenderne vedrørende den påståede fejlagtige kvalificering af den spanske olivenolieforbruger, som blev anvendt af Retten, er Koipe af den opfattelse, at der alene er tale om påstande om faktiske omstændigheder, der ikke kan antages til realitetsbehandling på tidspunktet for appellen.

53 Harmoniseringskontoret har for sit vedkommende indledningsvis gjort gældende, at den omstændighed, at Retten ikke har taget hensyn til tegnenes sameksistens på det relevante område og velkendtheden i Spanien for det varemærke, der er søgt registreret, ikke har nogen afgørende betydning for det resultat, som denne retsinstans er nået frem til for så vidt angår vurderingen vedrørende risikoen for forveksling.

54 Hvad dernæst angår Rettens metode med henblik på at undersøge, om der var risiko for forveksling, har Harmoniseringskontoret understreget, at Retten har foretaget en visuel sammenligning af de omtvistede tegn, idet den kun har taget hensyn til figurbestanddelene og har set bort fra ordbestanddelenes betydning på helhedsindtrykket af de to tegn, under hensyntagen til den svage grad af særpræg, som ordmærket »La Española« har.

55 Harmoniseringskontoret har imidlertid ikke udtalt sig om berettigelsen af en sådan metode, men overlader dette til Domstolens afgørelse og har alene angivet to mulige løsninger.

56 For det første kan Rettens vurdering alene være gyldig, hvis Domstolen anerkender, at førsteinstansen, henset til, at de omtvistede varemærkers øvrige bestanddele ikke var af væsentlig betydning, med rette kunne foretage en sammenligning af de tegn, der repræsenterer disse varemærker, alene på grundlag af deres figurbestanddele og hvis det på grund af ligheden mellem disse tegn ikke var nødvendigt at foretage sammenligningen af deres betegnelser ud fra et verbalt og et begrebsmæssigt synspunkt.

57 For det andet bør den appellerede dom — hvis Domstolen derimod når til den konklusion, at Rettens begrundelse er utilstrækkelig som grundlag for analysen af de omhandlede tegn, eller at de grunde, som Retten har støttet sig på, ikke er i overensstemmelse med reglerne — ophæves på grund af tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og sagen bør hjemvises til Retten, der skal foretage en ny sammenligning af tegnene i overensstemmelse med Domstolens fortolkning, dvs. under hensyntagen til tegnene i deres helhed.

58 Endelig har Harmoniseringskontoret for så vidt angår indsigelserne vedrørende kvalificeringen af den spanske olivenolieforbruger ligesom appellanten gjort gældende, at den kundekreds, som Retten har taget i betragtning i den appellerede dom, har en profil, der ligger nærmere den uopmærksomme forbruger end den rimeligt opmærksomme forbruger.

Domstolens bemærkninger

59 For så vidt angår appellantens argumenter vedrørende fejlene begået af Retten i forbindelse med efterprøvelsen af, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, skal det indledningsvis bemærkes, at der — i henhold til Domstolens faste praksis — skal foretages en helhedsvurdering af en sådan risiko i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 22, og dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28, samt dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27, og af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34).

60 Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele (jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

61 Navnlig har Domstolen fastslået, at vurderingen af ligheden mellem to varemærker i forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, ikke kan begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed (jf. i denne retning kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32, Medion-dommen, præmis 29, og dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 41).

62 I denne forbindelse har Domstolen ligeledes præciseret, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, i henhold til fast retspraksis under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele. Det er imidlertid kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan

afhænge af den dominerende bestanddel (dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 41 og 42, og dom af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 42 og 43 og den deri nævnte retspraksis).

63 Det er således i lyset af disse principper, at andet led af appellantens andet anbringende til støtte for appellen skal undersøges.

64 I denne forbindelse må det bemærkes, at Retten i den appellerede dom indledningsvis fandt — i den appellerede doms præmis 88-90 — at det var med urette, at appelkammeret havde tillagt ordbestanddelen i de omtvistede varemærker en afgørende betydning, henset til nævnte varemærkers figurbestanddeles svage grad af særpræg.

65 Til gengæld tillagde Retten figurelementet en sådan betydning ved tydeligt — i den appellerede doms præmis 91 — at bekræfte, at denne bestanddel indtager en langt mere fremtrædende plads, for så vidt angår arealet, end ordbestanddelen, og Retten tillagde således sidstnævnte en subsidiær karakter i forhold til mærkets anden bestanddel. Ifølge samme doms præmis 109 får nævnte figurelement derfor under disse særlige omstændigheder for salg af den omhandlede vare en større betydning.

66 Retten tillagde således de omtvistede varemærkers figurbestanddele en dominerende karakter i forhold til de andre bestanddele i disse varemærker, navnlig ordbestanddelen. Dette gav Retten mulighed for med rette at basere sin analyse på ligheden mellem tegnene og risikoen for forveksling mellem varemærkerne La Española og Carbonell ved at tillægge den visuelle sammenligning mellem de to tegn en væsentlig karakter.

67 I modsætning til det af appellanten anførte har denne tilgang ikke medført, at Retten ikke har taget hensyn til ordbestanddelens betydning.

68 Efter således i den appellerede doms præmis 100 at have foretaget en detaljeret sammenlignende analyse af de omtvistede varemærker på et visuelt plan, konstaterede Retten dernæst i samme doms præmis 103 og 104, at helheden af de to varemærkers fælles bestanddele gav et visuelt helhedsindtryk med stor lighed, idet varemærket La Española meget præcist gengiver det væsentlige i den besked og det visuelle indtryk, som varemærket Carbonell giver, og det skaber derfor uundgåeligt en risiko for forveksling hos forbrugeren mellem disse to varemærker.

69 Retten præciserede endelig i den appellerede doms præmis 105 og 111, at en sådan risiko for forveksling ikke bliver mindre af, at der er forskellige ordbestanddele, henset til, at det ansøgte varemærkes ordbestanddel har en meget svag grad af særpræg, idet der henvises til varens geografiske oprindelse.

70 Retten har sagt på en anden måde — selv om den anså varemærkernes figurbestanddele for dominerende i forhold til deres øvrige bestanddele — ikke undladt at tage ordbestanddelen i betragtning. Det er derimod netop i forbindelse med vurderingen af denne bestanddel, at førsteinstansen i det væsentlige har anset den for at være uden betydning, navnlig med den begrundelse, at forskellene i de omtvistede varemærkers ordtegn ikke giver mulighed for at underkende den konklusion, som denne er nået frem til som følge af den sammenlignende undersøgelse af disse på et visuelt plan.

71 Det må derfor i den foreliggende sag konstateres, at Retten i modsætning til det af appellanten anførte anvendte reglen om helhedsvurdering, som fastlagt ved fællesskabsretspraksis som nævnt i denne doms præmis 59-62, korrekt i forbindelse med efterprøvelsen af, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

72 Det kan derfor heller ikke gøres gældende, som det er gjort af appellanten, at Retten i strid med nævnte retspraksis har gengivet de faktiske omstændigheder og de beviser, der er optaget i sagens akter, forkert.

73 Hvad derudover angår appellantens argument med det formål at anfægte kvalificeringen af de spanske olivenolieforbrugere, foretaget af Retten, skal det for det første konstateres, at Rettens analyse i denne forbindelse er forenelig med Domstolens faste praksis på dette område.

74 Som Retten således med rette har anført i den appellerede doms præmis 107, spiller det en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne (SABEL-dommen, præmis 23, samt Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25), og for så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, men dennes opmærksomhedsniveau kan dog variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

75 I lyset af disse principper har Retten bl.a. konstateret i den appellerede doms præmis 108 og 109, at olivenolie er en meget almindelig forbrugsvare i Spanien, at det oftest købes i supermarkeder eller forretninger, hvor varerne er opstillet på hylder, og at forbrugerne primært vælger ud fra det visuelle indtryk, som det varemærke, vedkommende søger, giver.

76 Det var derfor med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 109 og 110 udledte heraf, at de omtvistede varemærkers figurbestanddele under disse omstændigheder får en større betydning, hvilket øger risikoen for forveksling mellem dem, og at de tegn, der betegner dem, er sværere at skelne mellem, idet gennemsnitsforbrugeren, som Domstolen i øvrigt har haft anledning til at præcisere (jf. i denne retning dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35, og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis), normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke undersøger dets forskellige detaljer.

77 Hvad for det andet angår appellantens argument om Rettens konstateringer vedrørende nævnte forbrugers opmærksomhedsniveau skal det anføres, at der alene er tale om faktuelle elementer.

78 I denne forbindelse skal det bemærkes, at det alene er Retten, der er kompetent til dels at fastlægge de faktiske omstændigheder i sagen, når bortses fra tilfælde, hvor den indholdsmæssige urigtighed af dens konstateringer følger af akterne i den sag, den behandler, dels at tage stilling til disse faktiske omstændigheder. Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, der er fremlagt for den, er følgelig ikke, medmindre de er gengivet urigtigt, et retsspørgsmål, der som sådan er undergivet Domstolens prøvelsesret under en appelsag (jf. dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 41 og 56, og af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 97).

79 I nærværende sag må dette argument — eftersom en fordrejning ikke er godtgjort, endsige gjort gældende af appellanten — imidlertid afvises, da det åbenbart ikke kan påkendes.

80 Hvad endelig angår appellantens indsigelser, hvorefter Retten, idet den ikke i den appellerede dom har taget hensyn til de omtvistede varemærkers tidligere samtidige eksistens på det spanske marked for olivenolie over en lang periode og deres velkendthed på dette marked, ikke foretog en behørig bedømmelse af det element, der vedrører ligheden mellem disse omtvistede varemærker, må det konstateres, at disse argumenter ikke kan tiltrædes.

81 Selv hvis Retten faktisk ikke har vurderet betydningen af disse to elementer, har denne omstændighed i den foreliggende sag — som anført af generaladvokaten i forslaget til afgørelse punkt 31 — ingen afgørende betydning for det resultat, som Retten er nået til for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling.

82 For det første kan det således ikke udelukkes, at de to varemærkers sameksistens på et bestemt marked eventuelt ville kunne være medvirkende til — blandt andre elementer — at mindske risikoen for forveksling mellem disse varemærker i den relevante kundekreds bevidsthed, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Som anført af generaladvokaten i forslaget til afgørelse punkt 28 og 29, kan den manglende risiko for forveksling således især udledes af den »fredelige« karakter af sameksistensen mellem de omtvistede varemærker på det omhandlede marked.

83 Det fremgår imidlertid af sagens akter, at sameksistensen mellem varemærkerne La Española og Carbonell i dette tilfælde på ingen måde har været »fredelig«, idet spørgsmålet om ligheden mellem disse varemærker har givet anledning til tvister mellem de to selskaber ved de nationale retsinstanser gennem flere år.

84 For det andet skal det for så vidt angår argumentet om velkendthed indledningsvis præciseres, at det er det ældre varemærkes velkendthed, i dette tilfælde varemærket Carbonell, der skal tages i betragtning med henblik på bedømmelsen af, om ligheden mellem de varer, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling (jf. i denne retning dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24). I det foreliggende tilfælde kan appellanten derfor ikke påberåbe sig varemærket La Españolas velkendthed på det spanske marked for olivenolie — som appellanten i øvrigt gjorde det uden at få medhold ved første instans — for at bekræfte, at der ikke er risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, eftersom det er ubestridt, at dette varemærke er yngre end varemærket Carbonell. Hvad desuden angår sidstnævnte varemærkes velkendthed har appellanten ikke forklaret, på hvilken måde Retten, hvis den havde taget dette element i betragtning, havde kunnet tillægge varemærket La Española en forhøjet grad af særpræg og således udelukke, at der var risiko for forveksling mellem de nævnte omtvistede varemærker.

85 Under disse omstændigheder skal de pågældende argumenter derfor afvises som irrelevante.

86 Det følger heraf, at ingen af de af appellanten to påberåbte anbringender til støtte for appellen kan tages til følge, og at denne derfor skal forkastes.

Om Harmoniseringskontorets afsluttende betragtninger vedrørende visse af de formalitetsindsigelser, der blev rejst i første instans

87 Harmoniseringskontoret har i sine skriftlige indlæg, ud over at tage stilling til anbringenderne i appelskriftet, anført betragtninger vedrørende visse formalitetsindsigelser, der blev afvist af Retten, og har anmodet Domstolen om at tage stilling i denne henseende under hensyntagen til, at sådanne spørgsmål har en indvirkning på Harmoniseringskontorets forsvar i forskellige sager, der verserer for Domstolen.

88 Navnlig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94, idet denne bestemmelse ikke giver Retten mulighed for — som det er sket ved den appellerede dom — at træffe en beslutning, der fører til et andet resultat end det, der blev fastlagt ved et appelkammers anfægtede beslutning.

89 Desuden burde Retten ifølge Harmoniseringskontoret afvise de beviser, der er fremlagt i første instans, idet de i overensstemmelse med artikel 74 i forordning nr. 40/94 burde have været fremlagt for appelkammeret.

90 Under den foreliggende sags omstændigheder burde Harmoniseringskontoret, for at anfægte Rettens konklusioner, enten rejse en appelsag til prøvelse af den appellerede dom eller iværksætte en kontraappel, for så vidt som disse argumenter ikke var anført i appelskriftet.

91 Selv om Harmoniseringskontoret ikke har rejst en appelsag til prøvelse af den appellerede dom, skal det ikke desto mindre efterprøves, om dets indsigelser kan anses for at udgøre en kontraappel.

92 I denne forbindelse skal det bemærkes, at et anbringende i henhold til procesreglementets artikel 117, stk. 2, alene kan anses for en kontraappel, såfremt påstanden går ud på hel eller delvis ophævelse af den appellerede dom vedrørende et anbringende, som ikke er omfattet af appelskriftet. Hvorvidt dette er tilfældet i denne sag, skal afgøres på grundlag af ordlyden af, formålet med og sammenhængen for så vidt angår den omtvistede passage i Harmoniseringskontorets svarskrift (dom af 10.7.2008, sag C-413/06 P, Bertelsmann og Sony Corporation of America mod Impala, Sml. I, s. 4951, præmis 186).

93 I det foreliggende tilfælde er det imidlertid ubestridt, for det første, at Harmoniseringskontoret i sit svarskrift på intet tidspunkt anvender udtrykket »kontraappel«, men snarere fremsætter sine argumenter som afsluttende betragtninger, der i det væsentlige har til formål at opnå Domstolens afklaring vedrørende fortolkning af bestemmelserne i forordning nr. 40/94. For det andet anmoder Harmoniseringskontoret ikke Domstolen om at ophæve den appellerede dom.

94 Herefter skal det fastslås, at de pågældende betragtninger ikke udgør en kontraappel, og Domstolen har derfor ikke mulighed for at tage stilling i denne henseende.

Sagens omkostninger

95 Ifølge procesreglementets artikel 69, stk. 2, som i medfør af reglementets artikel 118 finder anvendelse på appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Koipe har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger, og da appellanten har tabt sagen, pålægges det denne at betale Koipes omkostninger. Da Harmoniseringskontoret ikke har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger, pålægges det dette at bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Aceites del Sur-Coosur SA bærer sine egne omkostninger og betaler de af Koipe Corporación SL afholdte omkostninger.

3) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) bærer sine egne omkostninger.

Underskrifter