FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

fremsat den 13. marts 2008 [1]

1. Indehaveren af et ældre varemærke kan nedlægge indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, når der på grund af dets lighed med hans ældre varemærke og på grund af, at de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af de to mærker, er identiske eller ligner hinanden, er risiko for, at offentligheden vil forveksle varemærkerne, hvilken risiko kan være forstærket, hvis det ældre varemærke har en særlig høj grad af særpræg. Hovedproblemerne i denne appelsag drejer sig om spørgsmålet, hvorvidt og i givet fald på hvilket grundlag et yngre varemærke kan anses for at have opnået et sådant særpræg ved brug som en del af et meget ældre varemærke.

Fællesskabslovgivning

2. EF-varemærkeforordningen [2] opstiller forskellige årsager til, at en ansøgning om et varemærke kan udelukkes fra registrering. De »absolutte registreringshindringer« er opregnet i artikel 7, mens de »relative registreringshindringer« — dvs. de forhold, på grundlag af hvilke en tredjepart kan nedlægge indsigelse mod registrering — er opregnet i artikel 8.

3. Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), udelukker registrering af tegn, som udelukkende består af »en udformning af varen, som er nødvendig[…] for at opnå et teknisk resultat«.

4. Artikel 7, stk. 2, bestemmer: »Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.«

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«).

5. For så vidt som det er relevant, bestemmer forordningens artikel 8 følgende:

»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.

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

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen […]:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat […]

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

[…]«

6. Artikel 8 indeholder ingen udtrykkelig bestemmelse, der svarer til bestemmelsen i artikel 7, stk. 2, og hvorefter de relative registreringshindringer finder anvendelse, selv hvis de kun er til stede i en del af Fællesskabet.

7. Domstolen har stedse udtalt, at i sammenhæng med artikel 8, stk. 1, litra b), skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne helhedsvurdering skal for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker 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 [3]. Endvidere kan risikoen for forveksling skyldes varemærkernes begrebsmæssige lighed og kan forstærkes, hvis det ældre varemærke har en særlig høj grad af særpræg, enten i sig selv eller på grund af dets omdømme i offentligheden [4].

8. Forordningens artikel 73 bestemmer: »Harmoniseringskontorets [5] afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

3 — Jf. f.eks. dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34 og 35 og den deri nævnte retspraksis.

4 — Jf. især dom af 11.11.1997, sag C-251/95 SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24, og af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 38. Disse sager vedrørte nationale varemærker og var derfor ikke omfattet af forordningen, men af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1). Bestemmelserne i disse to retsakter vedrørende registreringshindringer er dog i det væsentlige identiske, og Domstolen har fortolket dem på denne måde.

5 — Dvs. Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »KHIM« eller »Harmoniseringskontoret«).

Procedure

9. Den 30. april 1996 indgav L & D SA (herefter »L & D«) en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af følgende figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Aire Limpio«, som EF-varemærke. Jeg vil henvise til varemærket som »Aire Limpio-varemærket«.



10. Der blev ansøgt om registrering for navnlig Nicearrangementets [6] klasse 3 og 5, der dækker henholdsvis parfumerivarer og æteriske olier og luftopfriskende præparater.

11. Den 29. september 1998 nedlagde Julius Sämann Ltd (herefter »Sämann«) indsigelse mod den ansøgte registrering på grundlag af en række ældre varemærker.

6 — Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

12. Disse ældre varemærker omfattede EF-figurmærke nr. 91 991, der var indgivet den 1. april 1996 og blev registreret den 1. december 1998 for varer i Nicearrangementets artikel 5, og som er gengivet nedenfor. Jeg vil henvise til det som »silhuet-varemærket«.



13. De ældre mærker omfattede også 17 andre nationale og internationale figurmærker, alle med et tilsvarende omrids, selv om de alle, med én undtagelse [7], er forskellige ved at have en hvid sokkel og/eller nogle ord på træets krop. Af særlig relevans i denne appelsag er de to internationale varemærker [8], der er gengivet nedenfor, i klasse 3 og 5 med gyldighed i bl.a. Italien. Internationalt varemærke nr. 178 969 blev registreret den 21. august 1954, og nr. 328 915 blev registreret den 30. november 1966. Det er figurmærker med ordbestanddele, og jeg vil henvise til dem som henholdsvis »CAR-FRESHNER-varemærket« og »ARBRE MAGIQUE-varemærket«.





14. Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling forkastede indsigelsen. Indsigelsesafdelingen sammenlignede Aire Limpio-varemærket med silhuet-varemærket. Den fandt, at de varer i klasse 3 og 5, som ansøgningen omfattede, var identiske med eller meget lig de varer i klasse 5, der var omfattet af silhuet-varemærket. Indsigelsesafdelingen overvejede derefter, om ligheden mellem varemærkerne var tilstrækkelig til at indebære en risiko for forveksling. Det var Indsigelsesafdelingens opfattelse, at formen af et fyrre- eller grantræ (eller ethvert andet træ, frugt eller blomst) ikke var særligt særpræget for parfumerivarer eller luftfriskere, men var endog generisk eller beskrivende og dermed ikke kunne monopoliseres af en enkelt erhvervsdrivende. Der var betydelige grafiske og verbale forskelle mellem

7 — Internationalt varemærke nr. 612 525, registret den 9.12.1993, med gyldighed i bl.a. Italien for varer i klasse 5. Det synes identisk med silhuet varemærket, men der er ikke specifikt henvist til det i de omtvistede afgørelser i denne sag.

8 — Dvs. varemærker, som er beskyttet i adskillige lande i henhold til Madridordningen for international registrering af varemærker, som administreres af World Intellectual Property Organisation.

de to varemærker, og de meget særprægede forskelle opvejede de lidet særprægede ligheder, hvorved der blev skabt et helhedsindtryk, som var tilstrækkeligt anderledes til at udelukke enhver risiko for forveksling eller forbindelse. Efter at være nået til den opfattelse anså Indsigelsesafdelingen det ikke for nødvendigt i detaljer at undersøge andre af de ældre varemærker, som indsigelsen blev støttet på, og som havde endnu større forskelle i forhold til Aire Limpio-varemærket end silhuet-varemærket [9].

15. Sämann påklagede denne afgørelse til Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer, som havde en anden opfattelse af risikoen for forveksling [10].

16. Appelkammeret godtog den ubestridte lighed mellem de pågældende varer og fokuserede sin vurdering på risikoen for forveksling mellem Aire Limpio-varemærket og silhuet-varemærket og »ikke på alle de ældre varemærker, som indsigelsen støttes på« fra Sämanns side. Appelkammeret gjorde dette »af de samme procesøkonomiske årsager« som de af Indsigelsesafdelingen anførte, fordi silhuet-varemærket var »repræsentativt« for de andre varemærker, og fordi det var det varemærke, som Indsigelsesafdelingen havde undersøgt [11].

17. Appelkammeret fandt, at begge varemærker bestod af et grantræ med grene formet af bølgelinjer ned langs siderne og med en kort stamme oven på en bredere sokkel, men at silhuet-varemærket var en rigtig silhuet, mens Aire Limpio-varemærket var et omrids med andre bestanddele. Spørgsmålet var derfor, om forskellene var tilstrækkelige til at udelukke risiko for forveksling, og svaret afhang på afgørende vis af det ældre varemærkes særpræg og omdømme [12].

18. Appelkammeret erindrede om, at begrebsmæssig lighed kan føre til risiko for forveksling, navnlig når det ældre varemærke har en særlig grad af særpræg, enten i sig selv eller fordi det er velkendt i offentligheden. For at afgøre, om den sidste betingelse er opfyldt, skal der tages hensyn til alle relevante faktiske omstændigheder, navnlig varemærkets markedsandel, brugens omfang, geografiske udstrækning og varighed, og størrelsen af den investering, virksomheden har anvendt på markedsføring heraf [13].

19. Der var bevis for, at der hvert år blev solgt over 45 mio. af Sämanns luftfriskere, og at de havde en skønnet markedsandel på over 50% i Italien, hvor det ældre varemærke havde været beskyttet i nogenlunde

9 — Dette sammendrag af Indsigelsesafdelingens analyse bygger på den udgave, der er gengivet i punkt 6 i appelkammerets afgørelse.

10 — Afgørelse af 15.3.2004 i sag R 326/2003-2, Julius Sämann mod L & D.

11 — Punkt 22 og 23 i appelkammerets afgørelse.

12 — Punkt 24-26.

13 — Punkt 27 og 29, hvor dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 27, er omtalt.

identisk form med CAR-FRESHNER-varemærket siden 1954, og hvor der var blevet anvendt mere end 7 mia. italienske lire (ITL) på reklame i 1996 og 1997. Det »ældre varemærkes« langvarige brug og omdømme i Italien gav dette varemærke en særlig grad af særpræg, i det mindste i Italien, »selv om det ikke har et sådan[t] særpræg i sig selv, således som det blev antaget i den anfægtede afgørelse, hvilken konstatering også er tvivlsom, eftersom formen af et træ generelt er en ting, og formen af et grantræ er en anden« [14].

20. Appelkammeret udledte, at den begrebsmæssige lighed mellem varemærkerne — den idé, der blev gengivet med formen af et grantræ — kunne, i det mindste i Italien, skabe risiko for forveksling hos den relevante offentlighed. Forskellene mellem varemærkerne — i det væsentlige det forhold, at grantræet i Aire Limpio-varemærket indeholdt en humoristisk tegnet figur og en ordbestanddel — kunne ikke hindre risikoen for forveksling, fordi det af den relevante offentlighed kunne opfattes som en morsom og animeret variant af det ældre varemærke, navnlig når der blev taget hensyn til ligheden mellem de dækkede varer [15].

21. Appelkammeret annullerede derfor delvist Indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog registrering af Aire Limpio-varemærket for varer i klasse 3 og 5 [16].

22. L & D anlagde sag ved Retten i Første Instans med påstand om, at appelkammerets afgørelse blev annulleret. L & D gjorde gældende, at varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 73 var blevet tilsidesat. Retten forkastede imidlertid L & D's annullationspåstand [17].

Den appellerede dom

Påstået tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b)

23. Retten udtalte, at bestemmelsen i forordningens artikel 7, stk. 2, skulle finde analog anvendelse på de relative registreringshindringer i artikel 8 [18]. Retten bemærkede herefter, at appelkammerets konklusion, hvorefter de omtvistede varemærker lignede hinanden begrebsmæssigt, og der

14 — Punkt 30-32.

15 — Punkt 33.

16 — Andre aspekter ved Indsigelsesafdelingens og appelkammerets afgørelser er ikke omtvistet i denne appelsag.

17 — Dom af 7.9.2006, sag T-168/04, L & D mod KHIM — Sämann (Aire Limpio), Sml. II, s. 2699.

18 — Jf. punkt 4 og 6 ovenfor.

var risiko for forveksling, blev støttet på appelkammerets konstatering af, at silhuet-varemærket havde en særlig grad af særpræg i Italien. Denne konstatering byggede på anerkendelsen af den langvarige brug af og det udbredte kendskab i Italien til ARBRE MAGIQUE-varemærket, der havde den samme form som et grantræ og en yderligere ordbestanddel. Det skulle derfor efterprøves, om denne sidstnævnte konstatering var korrekt, navnlig om det var muligt at antage, at silhuet-varemærket havde kunnet få en særlig grad af særpræg som følge af brugen af ARBRE MAGIQUE-varemærket [19].

24. Retten antog, at et varemærke kan opnå fornødent særpræg som følge af brugen af det som en bestanddel af et andet registreret varemærke, hvis de relevante omsætningskredse som følge af denne brug opfatter den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed [20]. Appelkammeret anførte med rette, at omridset af et grantræ, der spillede en betydningsfuld eller endda dominerende rolle i ARBRE MAGIQUE-varemærket, svarede til silhuet-varemærket. Appelkammeret kunne derfor med rette finde, at silhuet-varemærket udgjorde en bestanddel af ARBRE MAGIQUE-varemærket. Eftersom det kunne have fået fornødent særpræg gennem brug som en bestanddel af ARBRE MAGIQUE-varemærket, var det derfor korrekt, at appelkammeret vurderede beviser vedrørende brugen af og kendskabet til ARBRE MAGIQUE-varemærket med henblik på at fastslå den langvarige brug, omdømmet og en særlig grad af særpræg af en bestanddel heraf, nemlig af silhuet-varemærket [21].

25. Appelkammerets konklusion på grundlag af beviserne — at silhuet-varemærket som en bestanddel af det registrerede ARBRE MAGIQUE varemærke havde været genstand for langvarig brug i Italien og derfor havde en særlig grad af særpræg — var også korrekt. Den byggede på »den omstændighed, at den årlige omsætning af varer, der markedsføres under dette varemærke, overstiger 45 mio. enheder, og at omsætningen i Italien således i 1997 og 1998 repræsenterede en markedsandel på over 50%«, og på reklameudgifter i Italien i 1996 og 1997 på over 7 mia. ITL. Det forhold, at tallene dækkede perioder efter indgivelsen af ansøgningen for Aire Limpio-varemærket, gjorde dem ikke ugyldige. Der kan tages hensyn til oplysninger, der vedrører tiden efter indgivelsen af en ansøgning, hvis de kan anvendes til at drage konklusioner om situationen, sådan som den forelå på den dato [22]. En markedsandel på 50% i 1997 og 1998 havde kun kunnet opnås gradvist. Appelkammeret begik derfor ikke en fejl ved at antage, at situationen ikke var mærkbart anderledes i 1996 [23].

19 — Den appellerede dom, præmis 67-71.

20 — Dom af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, præmis 30 og 32.

21 — Præmis 72-77.

22 — Kendelse af 5.10.2004, sag C-192/03 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 8993, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis, og af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, præmis 31.

23 — Den appellerede dom, præmis 78-84.

26. Selv om det er blevet fastslået, at fornødent særpræg ikke kan godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentforhold [24], vedrørte denne retspraksis spørgsmålet, om et varemærke, der er søgt registreret, har fået fornødent særpræg, og ikke om et registreret varemærke, der allerede har fået fornødent særpræg, er velkendt. Under alle omstændigheder tog appelkammeret også hensyn til den ubestridte langvarige brug af ARBRE MAGIQUE-varemærket [25].

27. Appelkammeret støttede sig heller ikke med urette på den omstændighed, at det ældre varemærke i en udformning, der i det væsentlige havde været den samme siden 1954, nød beskyttelse som CAR-FRESHNER-varemærket, uden at der blev fremlagt bevis for brugen af dette mærke efter dets registrering. Appelkammeret støttede sig til den fastslåede brug af ARBRE MAGIQUE-varemærket i Italien, ikke på CAR-FRESHNER-varemærket. Selv om appelkammeret i sin afgørelse konstaterede, at CAR-FRESHNER-varemærket havde været registreret siden 1954, henviste det med hensyn til den langvarige brug til ARBRE MAGIQUE-varemærket. Appelkammeret var derfor med rette af den opfattelse, at det i tilstrækkelig grad var blevet godtgjort, at der i Italien var gjort langvarig brug af det velkendte ARBRE MAGIQUE varemærke og dermed af silhuet-varemærket, hvilke mærker blev opfattet som angivelser af, at varerne hidrørte fra en bestemt virksomhed, og fastslog med rette, at silhuet-varemærket havde en særlig grad af særpræg i Italien [26].

28. Dernæst undersøgte Retten, efter at have bemærket, at det var ubestridt, at de pågældende varer lignede hinanden [27], ligheden mellem varemærkerne. Retten antog, at to varemærker ligner hinanden, såfremt der i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere henseender [28].

29. På det visuelle plan var den grafiske bestanddel i Aire Limpio-varemærket dominerende i helhedsindtrykket og overskyggede den lidet særprægede ordbestanddel med dens typer af ringe størrelse, der er anbragt inden i grantræet. Helhedsindtrykket var ikke af en komisk figur, men et billede, der ligner et grantræ. Ansigtet og armene var integreret i den midterste del af grantræet, og de to sko udgjorde en sokkel. Figurens morsomme, animerede anstrøg gav den grafiske gengivelse et fantasifuldt præg, og varemærket kunne af kundekredsen anses for en morsom og animeret variant af silhuet-varemærket. Det bestod af et tegn, hvis dominerende bestanddel var et omrids, der ligner et grantræ, hvilket er det væsentligste ved silhuet-varemærket. Denne dominerende bestanddel ville primært blive opfattet af forbrugeren og ville være afgørende for hans valg, så meget desto mere ved dagligvarer, der sælges i selvbetjeningsbutikker [29].

24 — Dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 62.

25 — Den appellerede dom, præmis 85.

26 — Præmis 86-88.

27 — Præmis 89 og 90.

28 — Præmis 91.

29 — Præmis 92-94.

30. På det begrebsmæssige plan var de omhandlede tegn begge knyttet til omridset af grantræet. Henset til det indtryk, de giver, og til, at udtrykket »aire limpio« ikke havde nogen bestemt betydning for den italienske kundekreds, kunne appelkammeret med rette finde, at de lignede hinanden på det begrebsmæssige plan. På det fonetiske plan var der en forskel, fordi silhuet-varemærket kunne gengives mundtligt ved hjælp af en beskrivelse, mens Aire Limpio kunne nævnes mundtligt ved at udtale dets ordbestanddel [30].

31. Hvad angår risikoen for forveksling erindrede Retten om retspraksis, hvorefter der er en sådan risiko, hvis det i den relevante kundekreds antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der skal foretages en helhedsvurdering i henhold til offentlighedens opfattelse af begge tegn og varerne under hensyntagen til alle relevante faktorer, herunder det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem tegnene og ligheden mellem varerne. Hvad angår ligheden mellem tegnene skal vurderingen være baseret på helhedsindtrykket, idet der skal tages hensyn til tegnenes bestanddele, der har særpræg eller er dominerende. Der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er. Begrebsmæssig lighed, der skyldes brug af billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan derfor skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig grad af særpræg enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden [31].

32. Eftersom de omhandlede varer var dagligvarer, var den relevante kundekreds gennemsnitsforbrugeren, som, selv om han anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, ikke ville udvise nogen særlig opmærksomhed ved købet af sådanne varer. Forbrugeren ville normalt selv vælge de omhandlede varer og ville have en tendens til først og fremmest at stole på det billede af varemærket, der er påført varerne, dvs. omridset af et grantræ. I betragtning af dels, at varerne er af lignende art, og at varemærkerne visuelt og begrebsmæssigt ligner hinanden, dels at det ældre varemærke havde en særlig grad af særpræg i Italien, begik appelkammeret ikke en fejl ved at konkludere, at der var risiko for forveksling [32].

33. Retten forkastede derefter en række af L & D's argumenter.

34. Argumentet om, at silhuet-varemærket havde en svag grad af særpræg, fordi dets form var beskrivende for de omhandlede

30 — Præmis 95 og 96.

31 — Den appellerede dom, præmis 97-99, hvori henvises til dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-32, af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47, og SABEL-dommen, nævnt i fodnote 4 ovenfor, præmis 24.

32 — Den appellerede dom, præmis 100-102.

varer, var grundløst. Silhuet-varemærket var ikke en virkelighedstro gengivelse af et grantræ, men stiliseret med en kort stamme placeret på en rektangulær sokkel, og havde fået en særlig grad af særpræg. Henvisningen til Det Forenede Kongeriges patentkontors retningslinjer var irrelevant, eftersom EF-varemærkesystemet er selvstændigt, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer. Argumentet om, at silhuet-varemærket ikke burde have været registreret, fordi det hovedsagelig blot bestod af varens form, og fordi udformningen var nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat med varen, kunne ikke gøres gældende i en indsigelsessag, da det er en absolut registreringshindring, som udelukker et tegns gyldige registrering [33].

Påstået tilsidesættelse af artikel 73

35. L & D gjorde gældende, at begrundelsen for appelkammerets afgørelse vedrørte ældre varemærker, som appelkammeret selv havde udelukket fra den sammenlignende analyse med henblik på at fastslå, om der var risiko for forveksling.

36. Retten bemærkede, at begrundelsen i henhold til artikel 73 klart og utvetydigt skal angive overvejelserne, idet formålet er dels, at de berørte personer kan få kendskab til grundlaget for afgørelsen, for at de kan forsvare deres rettigheder, dels at Fællesskabets retsinstanser kan efterprøve dens lovlighed [34]. Dertil kommer, at Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Dette omhandler såvel forhold af faktisk og retlig art som beviser. Retten til at blive hørt omfatter kun de forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for afgørelsen, ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage. I det foreliggende tilfælde angav appelkammerets afgørelse klart og utvetydigt begrundelsen. L & D havde haft lejlighed til at udtale sig om alle de oplysninger, som afgørelsen var støttet på, og om appelkammerets anvendelse af beviserne vedrørende brugen af de ældre varemærker [35].

37. Retten forkastede derfor L & D's påstande og pålagde virksomheden at betale sagens omkostninger. L & D har iværksat appel til prøvelse af denne dom.

33 — Præmis 103-105.

34 — Dom af 21.10.2004, sag C-447/02 P, KWS Saat mod KHIM, Sml. I, s. 10107, præmis 64 og 65.

35 — Den appellerede dom, præmis 113-117.

Bedømmelse af appellen

Indledning

38. L & D har for Domstolen nedlagt påstand om, at Rettens dom ophæves i sin helhed, at appelkammerets afgørelse annulleres, for så vidt som den delvist annullerer Indsigelsesafdelingens afgørelse, giver afslag på registrering af Aire Limpio-varemærket for varer i klasse 3 og 5 og pålægger parterne at betale deres egne omkostninger, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Harmoniseringskontoret og Sämann har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at L & D tilpligtes at betale sagens omkostninger.

39. L & D har til støtte for appellen gjort gældende, at Retten har tilsidesat dels forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), idet den fandt, i) at silhuet-varemærket havde opnået fornødent særpræg, ii) at de omtvistede varemærker lignede hinanden, og iii) at der var risiko for forveksling, dels artikel 73, da Retten byggede sin vurdering på beviser vedrørende andre varemærker end silhuet-varemærket.

40. Harmoniseringskontoret og Sämann har begge gjort gældende, at appellen på den ene side skal afvises i sin helhed, da det ønskes, at Domstolen skal foretage en fornyet bedømmelse af Rettens faktiske konstateringer, navnlig vurderingen af risikoen for forveksling, og på den anden side, at alle appelanbringenderne er ugrundede.

41. Det er naturligvis korrekt, at vurderingen af risikoen for forveksling eller forbindelsen mellem to varemærker er et faktisk spørgsmål, der skal bygge på gennemsnitsforbrugerens sandsynlige helhedsindtryk. Vurderingen omfatter nødvendigvis et subjektivt element, således at der altid vil være plads for en vis uenighed.

42. I en appelsag skal Domstolen se bort fra enhver opfattelse af, at Indsigelsesafdelingen, appelkammeret eller Retten efter omstændighederne kunne have foretaget en mere nøjagtig vurdering af sagens omstændigheder. Domstolen er begrænset til at prøve retsspørgsmål: Retten savner kompetence, den har begået rettergangsfejl, eller — hvad der er det vigtigste — Retten har overtrådt fællesskabsretten [36].

43. Domstolens prøvelse er i princippet også begrænset til en undersøgelse af de appelanbringender, der er gjort gældende — på samme måde, som Rettens rolle i princippet er begrænset til at undersøge parternes påstande — medmindre der er spørgsmål om

36 — Artikel 58 i statutten for Domstolen.

grundlæggende retsprincipper, som den bør undersøge af egen drift.

Første appelanbringende — tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b)

Forkert antagelse af, at silhuet-varemærket havde opnået en særlig grad af særpræg

44. Jeg vil behandle L & D's argumenter et for et nedenfor i overensstemmelse med disse principper. Det kan dog være nyttigt først at fremhæve den usikkerhed (som jeg mere detaljeret vender tilbage til, når jeg undersøger appelanbringendet om tilsidesættelse af begrundelsespligten), der foreligger med hensyn til spørgsmålet om, hvilke varemærker henholdsvis appelkammeret og Retten helt præcist anså for at danne grundlag for sammenligningen.

— Helhedsindtryk

46. L & D har gjort gældende, at Retten undlod at tage tilstrækkeligt hensyn til de iøjnefaldende visuelle forskelle (det præcise omrids, panelet med ordbestanddelen og soklens farve) mellem silhuet-varemærket og ARBRE MAGIQUE-varemærket. Retten overholdt således ikke retspraksis, hvorefter helhedsvurderingen skal bygge på helhedsindtrykket af varemærket betragtet i sin helhed [37].

45. Appelkammeret udtalte, at det ville sammenligne Aire Limpio-varemærket med silhuet-varemærket som repræsentativt for de øvrige varemærker, hvorefter det godtog reklamer for og salg af Sämanns luftfriskere til biler uden henvisning til det varemærke, der blev anvendt ved reklamen for og salget heraf, og henviste til den omstændighed, at CAR-FRESHNER-varemærket havde været beskyttet siden 1954. Retten udtalte derimod, at appelkammeret havde bygget sine konstateringer på brugen af og omdømmet for ARBRE MAGIQUE-varemærket og havde anset silhuet-varemærket for at være en del af dette varemærke. Det kan måske hjælpe på forståelsen af nogle af appelanbringenderne, hvis disse mulige uoverensstemmelser haves in mente.

47. Jeg er enig med Harmoniseringskontoret og Sämann i, at dette udgør en kritik af Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, hvilken ikke kan efterprøves under en appelsag. Retten sammenlignede silhuet-varemærket med en *del* af ARBRE MAGIQUE-varemærket, og L & D's argu-

37 — Jf. punkt 7 ovenfor.

ment indeholder intet, der antyder, at disse to elementer ikke blev sammenlignet på grundlag af helhedsindtrykket heraf.

— Betydningen af figurbestanddelen af ARBRE MAGIQUE-varemærket

48. L & D har gjort gældende, at Retten ikke fastlagde den præcise rolle, som figurbestanddelen (omridset af et grantræ) af ARBRE MAGIQUE-varemærket spillede. Hvis rollen blot var betydningsfuld og ikke dominerende, kunne beviser for dette varemærkes brug og omdømme ikke føre til, at Retten fandt, at silhuet-varemærket havde fornødent særpræg.

49. Jeg er enig med Harmoniseringskontoret i, at Retten fandt, at figurbestanddelen spillede en rolle, som ikke blot var betydningsfuld, men også dominerende i ARBRE MAGIQUE-varemærket [38].

— Dommen i sagen Nestlé

50. L & D har endvidere gjort gældende, at Nestlé-dommen [39], som Retten støttede sig til ved konstateringen af, at silhuet-varemærket havde opnået fornødent særpræg som en del af ARBRE MAGIQUE-varemærket, ikke udtaler, at brug som en del af et registreret varemærke *nødvendigvis* fører til, at der er opnået fornødent særpræg, men at det *kan* være tilfældet. Endvidere kunne der ikke drages en sådan konklusion fra denne sags omstædigheder: i) Nestlé-dommen vedrørte opnåelse af fornødent særpræg for et varemærke, hvoraf der var ansøgt om registrering, ikke et varemærke, som en indsiger støttede sig til, ii) sagen vedrørte to rene ordmærker, ikke et figurmærke og et blandet figur- og ordmærke, iii) i Nestlé-dommen var det ansøgte varemærke den dominerende del af et fængende slogan, mens den dominerende karakter af figurbestanddelen af ARBRE MAGIQUE-varemærket i denne sag ikke er fastslået, og iv) i Nestlé-dommen var det ansøgte varemærke og den pågældende del af det ældre varemærke identiske, mens de to omrids i denne sag kun ligner hinanden.

51. Det forekommer mig åbenbart, at Retten med rette kunne støtte sig til Nestlé-dommen ved den konstatering, som ikke kan anfægtes

38 — Dommens præmis 76 anvender ordene »betydningsfuld eller endda dominerende« (»significatif voire prédominant« på fransk og »significativo e incluso predominante« på spansk).

39 — Nævnt i fodnote 20 ovenfor.

i en appelsag, at silhuet-varemærket faktisk havde opnået fornødent særpræg som en del af ARBRE MAGIQUE-varemærket. Hvad angår de påståede forskelle mellem Nestlé-dommen og den foreliggende sag synes i) og ii) ikke at kræve en anden fremgangsmåde, jeg har behandlet iii) i sammenhæng med det tidligere nævnte argument, og iv) vedrører en faktisk vurdering.

— Ordbestanddelenes dominerende rolle

52. L & D har dernæst gjort gældende, at konstateringen af, at omridset af et grantræ spillede en betydningsfuld rolle i ARBRE MAGIQUE-varemærket og dermed udgjorde en betydningsfuld del af silhuet-varemærket, så bort fra retspraksis [40], hvorefter ordbestanddelene i varemærker, der indeholder både grafiske bestanddele og ordbestanddele, spiller den dominerende rolle, når de grafiske bestanddele ikke er særligt fantasifulde — således som det er tilfældet med omridset af et grantræ.

53. Der er faktisk intet i den af L & D omtalte retspraksis, som opstiller en så klar og præcis regel. Disse tre domme er eksempler på tilfælde, hvor ordbestanddelen er blevet anset for dominerende, men de berettiger ikke den konklusion, at dette altid skal anses for at være tilfældet. I den foreliggende sag foretog Retten en anden konstatering på grundlag af de faktiske omstændigheder, og denne konstatering kan ikke anfægtes under appelsagen.

— Det Forenede Kongeriges patentkontors retningslinjer

54. L & D har påstået, at Retten med urette forkastede anbringender, der byggede på Det Forenede Kongeriges retningslinjer for vurderingen af beskrivende karakter, som irrelevante. Disse retningslinjer bekræftede blot, at formen af et grantræ var beskrivende for de pågældende varer, og kunne være taget i betragtning i sammenhæng med helhedsvurderingen.

55. Jeg kan ikke godtage, at Retten begik en retlig fejl ved at udtale, at appelkammerets afgørelse kun kunne vurderes på grundlag af forordningen, således som Fællesskabets retsinstanser har fortolket den. Retten foretog en faktisk konstatering af den beskrivende karakter af de pågældende varers form, og selv ikke Harmoniseringskontorets egne retningslinjer kunne ugyldiggøre denne konstatering, hvis den ikke er i strid med forordningen eller retspraksis. Dette må gøre sig så meget desto mere gældende, når der er tale om nationale retningslinjer, og L & D har ikke påvist nogen uoverensstemmelse

40 — SABEL-dommen, nævnt i fodnote 4 ovenfor, præmis 25, Rettens dom af 6.7.2004, sag T-117/02, Grupo El Prado Cervera mod KHIM — arvinger efter Debuschewitz (CHUFAFIT), Sml. II, s. 2073, præmis 51, og af 13.7.2005, sag T-40/03, Murúa Entrena mod KHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Sml. II, s. 2831, præmis 55 og 56.

med lovgivningen eller retspraksis. Der er heller ingen selvmodsigelse (således som L & D også har påstået) i at beskrive silhuet-varemærket således, at det både har form som et grantræ og ikke er en naturtro gengivelse af et grantræ.

— Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

56. Efter L & D's opfattelse burde Retten som et retligt spørgsmål have overvejet, om silhuet-varemærket manglede fornødent særpræg, fordi det blot gik ud i ét med fremtrædelsesformen for de varer, der sælges herunder [41], nemlig deres form. Denne udformning var endvidere nødvendig for at opnå det tekniske resultat, som kræves af luftfriskere, og kunne ikke registreres i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra e). Retten burde ikke have forkastet dette sidstnævnte argument, fordi det vedrørte en absolut registreringshindring, når der var tale om en indsigelsessag — argumentet burde være taget i betragtning som en del af helhedsvurderingen af det fornødne særpræg.

57. Hvad angår dette anbringendes første del forekommer det mig, at L & D ikke kan udlede nogen støtte fra den retspraksis, virksomheden har omtalt, og hvis hovedindhold blot er, at en farve anvendt på telekommunikationsudstyr eller et overfladem ønster anvendt på glasvarer ikke *nødvendigvis* opfattes som identifikation af varernes oprindelse. Retspraksis kræver stadig en faktisk vurdering for at afgøre, om en farve, et mønster eller et andet aspekt *faktisk* konkret vil blive opfattet på denne måde. Det kan under alle omstændigheder ikke med rimelighed hævdes, at et varemærke, hvis form har fornødent særpræg, automatisk vil miste dette særpræg, når varerne fremstilles i denne form.

58. Hvad angår den anden del er spørgsmålet, der foreligger for Domstolen, ikke, om udformningen af et grantræ faktisk er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat med gradvis frigivelse af deodorant fra en luftfrisker, men om Retten med rette undlod at tage det argument i betragtning, idet det vedrørte en absolut registreringshindring og dermed var uvedkommende i en indsigelsessag.

59. Retten havde allerede taget stilling hertil i to tidligere sager. Den første sag var Durferrit-sagen [42]. En part, der havde nedlagt indsigelse mod registreringen af et varemærke, havde som argument for anfægtelse af appelkammerets afgørelse om at forkaste indsigelsen bl.a. gjort gældende, at

41 — Dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 65, og af 9.10.2002, sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (en glasplades overflade), Sml. II, s. 3887, præmis 23.

42 — Dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 72-75.

varemærket stred mod den offentlige orden eller sædelighed i den i forordningens artikel 7, stk. 1, litra f), omhandlede forstand. Retten afviste argumentet som irrelevant, idet artikel 7, stk. 1, litra f), »ikke er blandt de bestemmelser, i forhold til hvilke lovligheden af den anfægtede afgørelse skal vurderes«. Retten havde følgende argumentation.

60. Den måde, hvorpå behandlingen af ansøgninger er organiseret i henhold til forordningens artikel 36-43, navnlig ordlyden og opbygningen af artikel 42 og 43 om indsigelsessager, gør det klart, at de absolutte registreringshindringer i artikel 7 ikke skal undersøges som led i indsigelsessagen, som kun kan støttes på de relative registreringshindringer i artikel 8. Selv om tredjemand i henhold til artikel 41, stk. 1, kan fremkomme med bemærkninger til Harmoniseringskontoret vedrørende absolutte registreringshindringer, er virkningen blot, at Harmoniseringskontoret må overveje at genåbne undersøgelsesproceduren for at kontrollere, om registrering er udelukket. Det er således ikke i sammenhæng med indsigelsessager, at Harmoniseringskontoret skal tage hensyn til sådanne bemærkninger, selv om de faktisk fremkommer under sådanne sager. Hvis hensigtsmæssigt, kan Harmoniseringskontoret udsætte indsigelsessagen [43].

61. Endvidere er det i henhold til forordningens artikel 58 kun en part i en sag for Harmoniseringskontoret, der har adgang til at klage til appelkammeret, og i henhold til artikel 63, stk. 4, er det kun en part i sagen ved appelkammeret, der kan anlægge sag ved Fællesskabets retsinstanser. Personer, som fremsætter bemærkninger i henhold til artikel 41, stk. 1, uanset om de har rejst indsigelse eller ikke, er ikke parter i sagen. De kan ikke klage til appelkammeret og så meget desto mindre anlægge sag ved Fællesskabets retsinstanser mod Harmoniseringskontorets afgørelse vedrørende de absolutte registreringshindringer, de støttede sig til.

62. Retten omtalte senere Durferrit-dommen som præcedens i dommen i sagen BMI Bertollo [44], hvor en ansøger om et EF-varemærke anfægtede det forhold, at en indsiger støttede sig til et ældre varemærke, idet det ældre varemærke ikke burde have været registreret. Retten gav ikke en detaljeret begrundelse for, at den overførte fremgangsmåden i Durferrit-dommen på en ganske anderledes situation, idet den blot anførte, at hvis ansøgeren var af den opfattelse, at det ældre varemærke var blevet registreret i strid med artikel 7, burde ansøgeren have begæret en ugyldighedserklæring i henhold til artikel 51. Retten tilføjede vedrørende et lidt andet spørgsmål, at gyldigheden

43 — I henhold det den nugældende regel 20, stk. 7, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1), med senere ændringer.

44 — Dom af 30.6.2004, sag T-186/02, BMI Bertollo mod KHIM — Diesel (DIESELIT), Sml. II, s. 1887, præmis 71.

af registreringen af et nationalt varemærke ikke kan anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat [45].

63. I den nu foreliggende sag udtalte Retten i dommens præmis 105, idet den omtalte BMI Bertollo-dommen: »Sagsøgeren kan således under alle omstændigheder ikke i en indsigelsessag påberåbe sig en absolut registreringshindring som værende til hinder for, at en national myndighed eller Harmoniseringskontoret gyldigt kan registrere et tegn. De absolutte registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 40/94 skal ikke behandles inden for rammerne af en indsigelsessag, og denne artikel er ikke blandt de bestemmelser, med hensyn til hvilke lovligheden af den anfægtede afgørelse skal vurderes.«

64. Det kan være nyttigt på dette sted at erindre om de relevante bestemmelser i forordningen.

65. Mens artikel 7 opregner absolutte registreringshindringer uden at henvise til tredjeparter, vedrører artikel 8 indsigelse rejst af indehavere af eksisterende varemærker, idet der er en konflikt med disse indehaveres rettigheder. Registreringsproceduren reguleres i afsnit IV (artikel 36-45) og er opbygget på følgende måde: i) undersøgelse af de formelle betingelser for ansøgningen, ii) undersøgelse af absolutte registreringshindringer, iii) søgning efter mulige konflikter i forhold til ældre varemærker, iv) bekendtgørelse af ansøgningen, v) bemærkninger fra tredjemand vedrørende absolutte registreringshindringer i artikel 7, vi) indsigelse fra indehavere af eksisterende varemærker på grund af relative registreringshindringer i artikel 8, vii) mulig tilbagetagelse, begrænsning, ændring eller opdeling af ansøgningen, viii) registrering. Når et varemærke er registreret, fastsætter artikel 51 og 52 henholdsvis absolutte og relative ugyldighedsgrunde, der kan gøres gældende efter begæring til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse.

66. I lyset af disse bestemmelser er det min opfattelse, at begrundelsen i Durferrit-dommen er helt overbevisende i en situation, hvor en part ønsker at gøre *indsigelse mod registreringen* af et varemærke på grund af forhold vedrørende varemærkets registrerbarhed. På den ene side findes en sådan årsag ikke blandt de årsager, der er udtømmende opregnet i bestemmelserne om indsigelsessager, og på den anden side står mere egnede procedurer til rådighed i andre bestemmelser, enten parallelt med muligheden for at rejse indsigelse eller efter registreringen.

45 — Dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 55. Det samme spørgsmål blev drøftet i appellen til Domstolen, men var ikke en del af Domstolens begrundelse i kendelsen (kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 38-42). Sagen vedrørte en ansøgning om registrering som EF-varemærke af et tegn, der bestod af en bestanddel, der var beskrivende på tysk, og en særpræget bestanddel. Det ældre nationale varemærke, som kun bestod af den tyske beskrivende bestanddel, var registreret i Spanien, hvor det ikke var beskrivende.

67. Jeg er dog ikke overbevist om, at en sådan begrundelse ligeledes finder anvendelse, når en part, der har ansøgt om registrering af et EF-varemærke, ønsker — som *forsvar under en indsigelsessag* — at gøre gældende, at det varemærke, som indsigelsen støttes på, ikke burde have været registreret.

68. Selv om forordningen for det første udtømmende specificerer de hindringer, hvormed der kan gøres indsigelse mod registreringen, opstiller den ikke udtrykkelige betingelser for de modargumenter, der kan anvendes som forsvar mod indsigelsen. Eftersom lighed og risiko for forveksling kun kan vurderes ved at sammenligne de varemærker, mellem hvilke den påståede konflikt foreligger, kan sådanne argumenter bestemt vedrøre det ældre varemærke såvel som det varemærke, der er ansøgt registreret.

69. I den foreliggende sag har argumentationen således været meget fokuseret på det ældre varemærkes grad af særpræg. Indsigelsesafdelingen, appelkammeret og Retten tog med rette hensyn til denne argumentation, fordi graden af særpræg er en del af vurderingen af risikoen for forveksling. Manglende fornødent særpræg er imidlertid også en absolut registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), men Retten afviste ikke argumentationen fra realitetsbehandling på dette grundlag — igen med rette efter min opfattelse.

70. Der er efter min opfattelse, helt i tråd med denne fremgangsmåde, intet grundlag for at afvise at undersøge et argument vedrørende det ældre varemærkes fornødne særpræg — hvilket er det grundlag, hvorpå L & D byggede sit argument vedrørende den udformning, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat — blot fordi det også vedrører en absolut registreringshindring i henhold til artikel 7. Hvis det er tilladt at gøre gældende, at det ældre varemærke kun har et begrænset særpræg, bør et argument om, at det mangler særpræg i et omfang, som indebærer, at det ikke kan registreres, ikke være udelukket fra at blive behandlet. Hvis det påstås, at det ældre varemærke udelukkende består af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan undersøgelsen af dette argument føre til den konklusion, at varemærket ikke *udelukkende* består af sådan en udformning, men at det ikke desto mindre på grund af ligheden med en sådan form mangler fornødent særpræg i en sådan grad, at der kan være risiko for forveksling i den konkrete sag.

71. For det andet er jeg enig i, at det ikke er muligt i en indsigelsessag at erklære et ældre varemærke for ugyldigt — hvilket var grundlaget for afgørelsen i Durferrit-dommen — og at hvis en part i en indsigelsessag ønsker en sådan erklæring, er den rette vej for denne part at iværksætte en sag om ugyldighed og for Indsigelsesafdelingen (eller i givet fald appelkammeret) at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udsætte indsigelsessagen. Denne fremgangsmåde forekommer dog besværlig og processuelt ineffektiv, hvis der ikke er fremsat begæring om en sådan erklæring, og hvis undersøgelsen af anbringendet kunne føre til det resultat, jeg har opridset i ovennævnte punkt. Den er særligt besværlig, når indsigelsen støttes på ældre nationale

varemærker, og endnu mere problematisk, når der som i denne sag er en vis forvirring vedrørende identiteten af det ældre varemærke, hvis fornødne særpræg konstateringen om, at der er risiko for forveksling, bygger på.

72. For det tredje vedrører spørgsmålet om de argumenter, der kan gøres gældende mod en indsigelse mod registrering, retten til forsvar. Selv om det kan være muligt at tvinge en part, der nedlægger indsigelse, til at anvende andre mere passende procedurer for at gøre absolutte registreringshindringer gældende, forekommer det mindre rimeligt at pålægge den part, over for hvem der allerede er rejst indsigelse, at give afkald på et argument til forsvar og iværksætte andre procedurer med henblik på at gøre dette argument gældende.

73. Det er derfor min opfattelse, at Retten begik en retlig fejl i dommens præmis 105, da den forkastede L & D's argument som uegnet til behandling uden at undersøge realiteten heri.

— Bevis vedrørende brugen af det ældre varemærke

74. Hvad angår konstateringen af opnået fornødent særpræg har L & D endelig gjort gældende, at Retten anvendte den retspraksis, den omtalte [46], forkert, da den konkluderede, at materiale, der lå efter registreringsansøgningen, kunne godtages som bevis for den forudgående situation, og at opnåelsen af det fornødne særpræg kunne fastslås på grundlag af almindelige angivelser vedrørende omfanget af reklame eller salg. L & D har endvidere gjort gældende, at bevis for salgsmængden er af mindre betydning for dagligvarer af lille værdi som de i sagen omhandlede. Retten tog fejl, da den anså registreringsdatoen for ARBRE MAGIQUE-varemærket for brugens begyndelse uden bevis for faktisk brug fra denne dato. Endvidere vedrørte alle oplysninger om salg og reklame brugen af betegnelsen »Arbre Magique«, ikke ARBRE MAGIQUE-varemærket.

75. Blandt disse argumenter er spørgsmålet om den betydning, der skal tillægges salgsmængden for den pågældende type varer, et spørgsmål om den faktiske vurdering, der som sådan ikke er omfattet af en appelsag. Argumenterne vedrørende varigheden og omfanget af brugen af netop ARBRE MAGIQUE-varemærket rejser spørgsmål,

46 — Alcon-dommen, La Mer Technology-dommen og Philips-dommen, nævnt i fodnote 22 og 24 ovenfor.

som jeg foretrækker at behandle nedenfor i sammenhæng med begrundelsen. Jeg vil på dette sted begrænse mig til at undersøge argumenterne om datoen og om arten af de godtagne beviser.

76. Hvad angår muligheden for at godtage bevis for brug af det ældre varemærke efter indgivelse af ansøgningen om registrering af Aire Limpio-varemærket er det ikke min opfattelse, at Retten begik en retlig fejl. Domstolen udtalte i Alcon-dommen[47], at »Retten [kunne] tage hensyn til oplysninger, der — selv om de vedrørte tiden efter ansøgningsdatoen — gav mulighed for at drage konklusioner om situationen, sådan som den forelå på netop denne dato, uden at der derved var tale om en selvmodsigende begrundelse eller retlig fejl«. Uanset om der hermed er opstillet en generel regel (således som L & D har påstået), udelukker den ikke appelkammeret eller Retten fra at drage de konklusioner, de drog på grundlag af, at en stor markedsandel ikke opnås fra den ene dag til den anden.

77. Hvad angår muligheden for at støtte sig til almindelige angivelser vedrørende omfanget af reklame eller salg udtalte Retten i dommens præmis 85:

»[…] Sagsøgerens argument om, at appelkammeret, idet det alene støttede sig på generelle oplysninger om reklameomfang og salgstal, urigtigt lagde til grund, at det ældre varemærke havde en særlig grad af særpræg i Italien, [kan] ikke tiltrædes. [Ganske vist] kan et varemærkes fornødne særpræg […] ikke godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentforhold (Domstolens dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 62). [For det første vedrører] denne retspraksis [imidlertid] spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke, der er søgt registreret, har fået fornødent særpræg, og ikke — som i det foreliggende tilfælde — vurderingen af, hvorvidt et registreret varemærke, der allerede har fået fornødent særpræg, er velkendt. For det andet tog appelkammeret i det konkrete tilfælde ikke kun hensyn til generelle oplysninger, såsom bestemte procentforhold, for at afgøre, om varemærket var velkendt, men tog ligeledes hensyn til den langvarige brug af varemærket ARBRE MAGIQUE, hvilket sagsøgeren i øvrigt ikke har bestridt.«

78. L & D har for det første gjort gældende, at der ikke kan foretages nogen relevant sondring hvad angår opnåelsen af fornødent særpræg mellem situationen i Philips-sagen og i den foreliggende sag, og for det andet at udtalelsen om langvarig brug i sig selv er af almindelig og ubekræftet art.

79. Philips-dommen vedrørte en ansøgning om registrering af et varemærke, som angiveligt havde opnået fornødent særpræg og

47 — Nævnt i fodnote 22 ovenfor, præmis 41.

dermed ikke skulle udelukkes fra registrering på grund af mangel på sådant særpræg [48]. Det afsnit, som Retten støttede sig til i den appellerede dom, byggede selv på dommen i sagen Windsurfing Chiemsee [49].

80. I begge domme udtalte Domstolen, at ved vurderingen af særpræget ved et varemærke under sådanne omstændigheder skal der tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af investeringerne til fremme heraf, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt til erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger. Såfremt det på dette grundlag fastslås, at de relevante omsætningskredse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, er kriteriet om opnåelse af fornødent særpræg opfyldt. Dette kriterium kan imidlertid ikke anses for opfyldt alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom specifikke procentforhold [50].

81. Jeg kan ikke se, hvordan det kan godtages, at der alene henvises til almindelige og abstrakte oplysninger med henblik på i en sag som den foreliggende at fastslå, at et varemærke har opnået en særlig grad af særpræg på grund af dens omdømme i offentligheden, men ikke når der ansøges om registrering af et varemærke, med henblik på at fastslå, at det har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort heraf. I begge tilfælde er kriteriet det samme. Et varemærke opnår fornødent særpræg, hvis det, selv om det efter mærkets karakter i sig selv ikke er sandsynligt, at det bliver opfattet som en angivelse af en bestemt virksomheds varer, ikke desto mindre kommer til at blive opfattet sådan. Den måde, hvorpå en sådan opfattelse kan fastslås, kan ikke være forskellig alt efter, om den skal anvendes til at godtgøre, at varemærket kan registreres, eller med henblik på at vurdere risikoen for forveksling med et andet varemærke, der er ansøgt registreret [51].

48 — Ansøgningen angik registrering af et nationalt varemærke og var dermed omfattet af de i alt væsentligt identiske bestemmelser i direktiv 89/104 (jf. fodnote 4 ovenfor). Direktivets artikel 3, stk. 1, og forordningens artikel 7, stk. 1, udelukker registrering af varemærker, som bl.a. b) mangler fornødent særpræg, c) udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens egenskaber (herunder geografisk oprindelse), eller d) udelukkende består af tegn eller angivelser, som udgør en sædvanlig betegnelse for varen. Direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer: »Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg […]«, og forordningens artikel 7, stk. 3, bestemmer: »Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

49 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779. Den dom vedrørte berettigelsen af den nationale registrering af et varemærke, som angav den geografiske oprindelse, men angiveligt havde opnået fornødent særpræg.

50 — Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 51 og 52, og Philips-dommen, præmis 60-62.

51 — Jf. også analogt forslag til afgørelse i sag C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Sml. 2004 I, s. 5791, punkt 71 ff. (navnlig punkt 73 og 75), hvor generaladvokat Léger antager, at de samme kriterier bør finde anvendelse både ved afgørelsen af, om et varemærke har opnået fornødent særpræg til at kunne registreres, og om et registreret varemærke har mistet dette særpræg.

82. Endvidere indebærer Rettens fremgangsmåde, at konklusionen i Philips-dommen ikke kan overføres på vurderingen af, »hvorvidt et registreret varemærke, der allerede har fået fornødent særpræg, er velkendt«. Hvis dette ikke blot er et cirkulært argument, fører fremgangsmåden til, at der skal godtgøres en større grad af særpræg for at fastslå risiko for forveksling end nødvendigt for, at et varemærke kan registreres. Hvis almindelige og abstrakte oplysninger ikke er tilstrækkelige i sidstnævnte tilfælde, forekommer det mig, at de så meget desto mindre kan være tilstrækkelige i førstnævnte tilfælde.

83. Jeg er derfor enig med L & D i, at Rettens sondring var retligt forkert.

84. Det står herefter tilbage at undersøge, om varigheden af brugen af det ældre varemærke, dets markedsandel og størrelsen af investeringerne i reklame herfor udgør »almindelige og abstrakte oplysninger«. Retten synes at godtage, at de to sidstnævnte kriterier udgør »almindelige oplysninger, såsom specifikke procentforhold«, der er omfattet af begrebet (hvilket er ubestridt), men at den langvarige brug ikke er det.

85. Denne sondring forekommer mig igen ikke at være gyldig. Appelkammeret henviste i punkt 30 i sin afgørelse til et årligt salg på 45 mio. enheder, til en markedsandel på over 50% og til reklameudgifter på over 7 mia. ITL. Appelkammeret henviste i punkt 31 til det forhold, at det ældre varemærke havde været registreret i Italien siden 1954. Hvis det førstnævnte er almindelige og abstrakte oplysninger, forekommer det mig, at det sidstnævnte også må være det.

86. Hvis man ser på forbuddet mod udelukkende at støtte sig på almindelige og abstrakte oplysninger, såsom specifikke procentforhold, i lyset af den liste af faktorer, der blev angivet i Philips-dommen og Windsurfing Chiemsee-dommen som egnet til at blive taget i betragtning, forekommer det mig, at Rettens opfattelse er, at nogle beviser ud over tal, hvis fortolkning kan påvirkes af faktorer, såsom konkurrencens omfang [52], skal forelægges for at godtgøre, at det omtvistede varemærke faktisk opfattes som en forbindelse mellem de varer, det er påført, og en bestemt virksomhed. Hvis sådanne beviser ikke kun kan komme fra oplysninger, såsom markedsandel og investeringer i reklame — og jeg er enig i, at det kan de ikke — så kan de heller ikke komme fra den blotte varighed af brugen eller registreringen.

87. Jeg konkluderer derfor vedrørende dette argument, at Retten begik en retlig fejl i dommens præmis 85 ved at godtage, at appelkammeret var berettiget til at antage, at det ældre varemærke havde opnået en særlig

52 — F.eks. kan en meget stor markedsandel skyldes en meget begrænset konkurrence, i hvilket tilfælde varemærket af kundekredsen kan opfattes som en generisk betegnelse snarere end som identifikation af varernes oprindelse.

grad af særpræg, blot på grundlag af salgs- og reklametal og datoen for den første registrering i Italien.

Fejl ved konstateringen af, at varemærkerne lignede hinanden

— Ordbestanddelen i Aire Limpio-varemærket

88. L & D har gjort gældende, at Retten med urette forkastede ordbestanddelen i Aire Limpio-varemærket som betydningsløs, fordi den fandt, at ordene ikke gav nogen særlig mening for den italienske offentlighed. Den manglende betydning giver tværtimod varemærket en fantasifuld og dermed særpræget karakter i overensstemmelse med Rettens tidligere dom i Oriental Kitchen-sagen [53].

89. Med dette argument gøres det gældende, at den manglende betydning af ordene »Aire Limpio« for den italienske offentlighed gør Aire Limpio-varemærket fantasifuldt og særpræget i Italien. Det vedrører således en faktisk vurdering, som ikke er omfattet af en appelsag. Det forhold, at Retten foretog en lignende vurdering under omstændighederne i en anden sag, kan ikke forpligte den til at foretage en sådan vurdering i alle sager. I modsætning til L & D's anbringende gælder der ingen almindelig retsregel om, at et ord, som ikke har nogen betydning, nødvendigvis er fantasifuldt og særpræget.

— Den grafiske bestanddel i Aire Limpio-varemærket

90. L & D har gjort gældende, at Retten med urette antog, at den grafiske bestanddel i Aire Limpio-varemærket var klart dominerende i helhedsindtrykket og mærkbart vejede tungere end ordbestanddelen.

91. Dette argument er blot en gentagelse af det anbringende, jeg har behandlet i punkt 52 og 53 ovenfor, og det skal derfor forkastes af de samme årsager.

— Begrebsmæssig lighed

92. Efter L & D's opfattelse kunne varemærkerne ikke anses for begrebsmæssigt at ligne hinanden, eftersom omridset af et

53 — Dom af 25.11.2003, sag T-286/02, Oriental Kitchen mod KHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Sml. II, s. 4953, jf. navnlig præmis 41 ff.

grantræ ikke var et relevant forhold at tage i betragtning ved vurderingen af ligheden.

93. Dette argument, som bygger på det foregående anbringende, kan ikke godtages.

— Forskel mellem omridsene

94. Hvad endelig angår ligheden har L & D alternativt gjort gældende, at omridsene af Aire Limpio-varemærket og ARBRE MAGIQUE-varemærket under alle omstændigheder er forskellige.

95. Dette er klart et argument, som vedrører de faktiske omstændigheder, og som ikke kan behandles i en appelsag.

Fejl ved konstateringen af, at der var risiko for forveksling

96. L & D har gjort gældende, at i lyset af anbringenderne om særpræg og lighed begik Retten en retlig fejl ved at konkludere, at der var en sådan risiko.

97. Eftersom det er min opfattelse, at L & D's anbringender om særpræg og lighed skal afvises og/eller forkastes, mener jeg, at det er unødvendigt at behandle dette argument.

Det andet appelanbringende — tilsidesættelse af artikel 73 og begrundelsespligten

98. L & D har med sit andet appelanbringende gjort gældende, at eftersom Indsigelsesafdelingen og appelkammeret begrænsede deres vurdering til en sammenligning af Aire Limpio-varemærket og silhuet-varemærket, tilsidesatte Retten forordningens artikel 73 ved at tage hensyn til beviser vedrørende andre varemærker, navnlig ARBRE MAGIQUE-varemærket. L & D var derfor ikke i stand til at fremstille sin sag tilstrækkeligt med hensyn til påstandene og beviserne vedrørende disse andre varemærker.

99. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at appelanbringendet skal afvises, idet der ønskes en revurdering af faktiske konstateringer, og at L & D under alle omstændigheder ikke blot var i stand til at forsvare sit synspunkt tilstrækkeligt med hensyn til

brugen og omdømmet af de andre varemærker, men faktisk gjorde det. Endvidere betød det forhold, at ARBRE MAGIQUE-varemærket var blevet udelukket fra sammenligningen af procesøkonomiske årsager, ikke, at beviserne vedrørende dets brug og omdømme var irrelevante for den italienske offentligheds opfattelse af silhuet-varemærket. Sämann har tilføjet, at den appellerede dom har en klar og utvetydig begrundelse.

100. Argumentet for dette appelanbringende er kortfattet (selv om L & D har gjort andre argumenter gældende vedrørende godtagelsen af beviser for ARBRE MAGIQUE-varemærket [54]) og forekommer ikke i sig selv at afsløre nogen åbenlys tilsidesættelse af begrundelsespligten. På den ene side er det ganske klart, at appelkammeret ikke begrænsede sin sammenligning til silhuet-varemærket, men også undersøgte de fremlagte beviser vedrørende brugen af Sämanns andre varemærker i Italien. På den anden side var beviserne og argumentet herom lige så klart tilgængelige for L & D under sagen både for appelkammeret og for Retten.

101. Spørgsmålet om en afgørelses utilstrækkelige begrundelse vedrører imidlertid tilsidesættelse af et væsentligt formelt krav og angår grundlæggende retsprincipper, som Fællesskabets retsinstanser skal tage under påkendelse ex officio [55]. Eftersom jeg nærer mere generel tvivl vedrørende appelkammerets og Rettens begrundelse, foreslår jeg derfor at undersøge spørgsmålet på et ganske bredt grundlag [56].

102. I dommens præmis 113 og 114 udtalte Retten med rette, at omfanget af begrundelsespligten i henhold til forordningens artikel 73 svarer til den, der er fastsat i artikel 253 EF: klart og utvetydigt angive, hvilke overvejelser udstederen af afgørelsen har gjort sig for på den ene side at give de berørte parter mulighed for at få kendskab til afgørelsens begrundelse og dermed være i stand til at beskytte deres rettigheder og på den anden side at give Fællesskabets retsinstanser mulighed for at efterprøve, om afgørelsen er lovlig [57].

103. Appelkammeret byggede i det væsentlige sin konstatering af, at der var risiko for forveksling, på den særlige grad af særpræg, som »det ældre varemærke« havde opnået i Italien gennem langvarig brug og et udbredt omdømme. Denne konklusion krævede derfor en klar og utvetydig argumentationsrække, der knyttede det ældre varemærke til beviset for brug og omdømme. Afgørelsen definerede imidlertid ikke utvetydigt, hvad der blev ment med »det ældre varemærke«.

54 — Jf. punkt 74 og 75 ovenfor.

55 — Dom af 20.2.1997, sag C-166/95 P, Kommissionen mod Daffix, Sml. I, s. 983, præmis 24, af 2.4.1998, sag C-367/95 P, Kommissionen mod Sytraval og Brink's France, Sml. I, s. 1719, præmis 67, og af 30.3.2000, sag C-265/97 P, VBA mod VGB, Sml. I, s. 2061, præmis 114.

56 — Det kan bemærkes, at Rettens egen forpligtelse til at fremkomme med en passende begrundelse i sin dom ikke findes i forordningens artikel 73, men i artikel 36 i statutten for Domstolen.

57 — Jf. f.eks. dommen i sagen KWS Saat mod KHIM, jf. fodnote 34 ovenfor, præmis 64 og 65.

104. For det første udtalte appelkammeret, at det kun ville sammenligne Aire Limpio-varemærket med silhuet-varemærket som »repræsentativt for de øvrige« [58]. Styrken heraf undermineres dog noget af den næste udtalelse i den samme sætning, hvorefter valget byggede på »de samme procesøkonomiske hensyn som i den anfægtede afgørelse«, eftersom Indsigelsesafdelingen havde givet den begrundelse, at de øvrige varemærker udviste større forskelle sammenlignet med Aire Limpio-varemærket, end silhuet-varemærket havde [59].

105. Derefter godtog appelkammeret som bevis for brugen og omdømmet af det ældre varemærke oplysninger vedrørende reklamen for og salget af Sämanns luftfriskere til biler uden henvisning til noget specifikt varemærke, der var blevet brugt i reklamen for eller ved salg af disse varer [60].

106. Endelig blev det forhold, at CAR-FRESHNER-varemærket havde været beskyttet i Italien siden 1954, omtalt som bevis for langvarig brug af varemærket i en i alt væsentligt identisk form, hvilket forklarede dets markedsandel og omdømmet i offentligheden [61].

107. Det synes at ligge implicit i denne begrundelse, at silhuet-varemærket og alle Sämanns ældre varemærker, der var beskyttet i Italien, lignede hinanden tilstrækkeligt til, at de hver især kunne drage fordel af det fornødne særpræg, som de andre havde opnået. Bortset fra en omtale af registreringsdatoen for CAR-FRESHNER-varemærket gav appelkammeret imidlertid ingen detaljer, hvorved de specifikke beviser kunne knyttes til et specifikt varemærke eller specifikke varemærker. Endvidere blev appelkammerets antagelse om en sådan nær lighed mellem Sämanns forskellige varemærker ikke støttet af nogen særlig begrundelse af en sådan art, som forekommer nødvendig i lyset af Indsigelsesafdelingens konstatering af, at ligheden mellem Aire Limpio-varemærket og silhuet-varemærket var (mærkbart) større end mellem Aire Limpio-varemærket og Sämanns øvrige varemærker.

108. I modsætning til min forståelse af appelkammerets afgørelse udtalte Retten, at appelkammeret havde støttet sine konstateringer på brugen og omdømmet af ARBRE MAGIQUE-varemærket og havde anset silhuet-varemærket for at være en del af dette varemærke.

109. Ingen af disse udtalelser forekommer mig at kunne bekræftes, når man læser appelkammerets afgørelse. Det er korrekt, at Retten har noteret sig, at Harmoniseringskontoret under retsmødet fremførte, at beviset for etableret brug i Italien vedrørte ARBRE MAGIQUE-varemærket og ikke

58 — Punkt 23 i appelkammerets afgørelse.

59 — Jf. punkt 6 i appelkammerets afgørelse.

60 — Punkt 30.

61 — Punkt 31. Det kan tilføjes, at i modsætning til tallene for markedsandel og reklame i Italien angav den oprindelige henvisning til et årligt salg på 45 mio. enheder ikke det pågældende geografiske marked.

CAR-FRESHNER-varemærket [62]. Jeg er dog ikke af den opfattelse, at en sådan udtalelse lovligt kan supplere og endnu mindre korrigere den begrundelse, der fremgår af en helt almindelig læsning af appelkammerets afgørelse.

110. Det er derfor min opfattelse, at appelkammeret undlod fuldstændigt og klart at forklare den præcise argumentationskæde, som førte det til den konklusion, at silhuetvaremærket havde en særlig grad af særpræg som følge af salgsmængden, reklamebudgettet og varigheden af registreringen af et eller flere andre varemærker, og at Retten kompenserede for denne undladelse ved at opstille visse formodninger vedrørende argumentationskæden af grunde, som ikke fremgår klart.

111. Dette forekommer særligt beklageligt, eftersom den valgte fremgangsmåde — i det væsentlige at tildele et varemærkes særpræg også til et andet varemærke — er usædvanlig og ikke umiddelbart synes at have været nødvendig. Under den formodning, at silhuet-varemærket faktisk i tilstrækkelig grad ligner det eller de varemærker, hvis fornødne særpræg er fastslået, således at det kan tildeles dette særpræg, kunne silhuet-varemærket være blevet sammenlignet direkte med Aire Limpio-varemærket med henblik på fastslå, at der var risiko for forveksling.

62 — Jf. den appellerede dom, præmis 86.

112. I dette lys kunne appelkammerets begrundelse være blevet anset for uoverensstemmende med Domstolens praksis, idet — selv om en beslutning, som indgår i en fast beslutningspraksis, kan begrundes kortfattet, navnlig ved henvisning til denne praksis — det påhviler fællesskabsmyndigheden, når den går væsentligt længere end de forudgående beslutninger, udførligt at gøre rede for sin argumentation [63].

113. Når jeg forsøger at genskabe den rette argumentationskæde, som afspejler det, der forekommer at være den materielle afgørelse, når jeg til følgende fortolkning.

114. Appelkammeret fandt først, at Sämanns varemærker, som var beskyttet i Italien, sammen med silhuet-varemærket alle lignede Aire Limpio-varemærket på samme måde og i samme grad, således at det særpræg, som et (eller flere af) dem havde opnået [64], blev delt af dem alle for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling.

115. For det andet var beviset for salgsmængden og reklameomkostningerne i

63 — Jf. f.eks. dom af 14.2.1990, sag C-350/88, Delacre mod Kommissionen, Sml. I, s. 395, præmis 15.

64 — Jeg bemærker, at selv om appelkammeret udtrykte tvivl i så henseende, afviste eller forkastede det ikke Indsigelsesafdelingens konstatering af, at silhuet varemærket ikke havde iboende særpræg.

Italien for et eller flere af Sämanns varemærker sammen med varigheden af den registrerede beskyttelse af CAR-FRESHNER-varemærket tilstrækkeligt til at godtgøre, at varemærkerne samlet, og dermed silhuet-varemærket individuelt, havde opnået en særlig grad af særpræg på grund af det omdømme, de havde i den relevante kundekreds, og at der dermed var risiko for forveksling på grund af ligheden mellem Aire Limpio-varemærket og silhuet-varemærket.

116. Det er min opfattelse, at en sådan begrundelse kan forsvares, uden at der hermed tages stilling til den faktiske vurdering. Appelkammerets afgørelse er imidlertid ikke helt igennem udtrykkelig på dette punkt. Jeg har stykket begrundelsen sammen af forskellige dele af afgørelsen, nogle udtrykkelige, andre stiltiende. Endvidere er der lakuner, der ikke kan udfyldes af selve afgørelsen: i) På hvilket grundlag blev det konkluderet, at alle Sämanns varemærker kunne anses for at ligne hinanden så meget, at det særpræg, som et af dem havde opnået, blev delt af alle? ii) Hvilket eller hvilke varemærker vedrørte salgs- og reklameoplysningerne? iii) På hvilket grundlag var det berettiget, at appelkammeret anvendte den fremgangsmåde at »overføre« det fornødne særpræg, som de varemærker, der havde været beskyttet længst i Italien, havde opnået, på silhuet-varemærket, hvis EF-varemærkeansøgning stadig verserede på det relevante tidspunkt, snarere end at sammenligne Aire Limpio-varemærket direkte med de ældre varemærker?

117. Disse faktorer udgør efter min opfattelse alvorlige mangler i appelkammerets afgørelse. Hvad angår i) og ii) er det ikke muligt for Fællesskabets retsinstanser at efterprøve afgørelsens lovlighed uden at være i stand til at efterprøve, at appelkammeret identificerede det eller de varemærker, som oplysningerne vedrørte, og korrekt vurderede dets eller deres lighed med silhuet-varemærket med henblik på at »overføre« det opnåede fornødne særpræg. Hvad angår iii) er det ikke muligt for Fællesskabets retsinstanser at efterprøve, at appelkammeret ikke anvendte denne fremgangsmåde, fordi det antog, at ligheden mellem Aire Limpio-varemærket og de varemærker, der havde været beskyttet længst tid i Italien, var utilstrækkelig til at nå den samme konklusion ved en direkte sammenligning.

118. Jeg finder derfor, at appelkammerets afgørelse ikke indeholder en tilstrækkelig begrundelse, som opfylder kravene i forordningens artikel 73, nemlig at give Fællesskabets retsinstanser mulighed for at udøve deres efterprøvelsesbeføjelse.

119. Det er i dette lys min opfattelse, at Rettens vurdering i dommens præmis 117, hvorefter »den anfægtede afgørelse klart og utvetydigt [angiver] appelkammerets argumentation«, ikke med føje kan udledes af afgørelsen. Efter min opfattelse forklarede Retten endvidere ikke i tilstrækkeligt omfang årsagen til, at den vurderede, at de beviser, som appelkammeret støttede sig til, kun vedrørte ARBRE MAGIQUE-varemærket, eller at appelkammeret havde

anset silhuet-varemærket for at være en del af ARBRE MAGIQUE-varemærket — den sidstnævnte formodning er måske en efterfølgende begrundelse i lyset af Nestlé-dommen, som blev afsagt efter appelkammerets afgørelse.

120. Det er derfor min opfattelse, at hverken appelkammeret eller Retten gav en tilstrækkelig begrundelse for deres afgørelser.

De konklusioner, der skal drages

121. Jeg er kommet til den konklusion, at den appellerede dom indeholder retlige fejl for så vidt angår fire aspekter. For det første begik Retten en fejl i præmis 85 ved at godtage, at appelkammeret var berettiget til at antage, at det ældre varemærke havde opnået en særlig grad af fornødent særpræg alene på grundlag af salgs- og reklametal og datoen for den første registrering i Italien. For det andet tog den også fejl i præmis 105 ved at forkaste det argument, at udformningen af det ældre varemærke var nødvendig for at opnå et teknisk resultat, uden at undersøge realiteten i dette argument. For det tredje foretog Retten i præmis 117 en forkert vurdering af appelkammerets argumentation. For det fjerde begik Retten gennemgående en fejl ved at formode, at appelkammeret havde bygget sin vurdering på beviser vedrørende ARBRE MAGIQUE-varemærket, når dette ikke var angivet i afgørelsen.

122. Af disse grunde og henset til det forhold, at der ikke blev rejst yderligere retlige spørgsmål for Retten, forekommer det mig, at både den appellerede dom og appelkammerets afgørelse skal annulleres, og sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret.

Sagens omkostninger

123. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis den vindende part har nedlagt påstand herom. L & D har nedlagt påstand om sagsomkostninger. L & D skal efter min opfattelse have medhold i appelsagen. Harmoniseringskontoret skal derfor betale sagens omkostninger.

Forslag til afgørelse

124. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen bør:

— ophæve dommen i sag T-168/04

— annullere appelkammerets afgørelse i sag R 326/2003-2

— hjemvise sagen til Harmoniseringskontoret til afgørelse under hensyntagen til de faktiske omstændigheder

— pålægge Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger i førsteinstansen og i appelinstansen.