RETTENS DOM (Femte Afdeling)

21. februar 2006 *

I sag T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, Winkfield, Windsor, Berkshire (Det Forenede Kongerige), ved solicitor J. Maitland-Walker og barrister D. McFarland,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved P. Bullock, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

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

* Processprog: engelsk.

The Polo/Lauren Co. LP, New York (De Forenede Stater), ved solicitor P. Taylor og barrister A. Bryson,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 25. marts 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 273/2002-1) vedrørende en indsigelsessag mellem The Polo/Lauren Co. LP og The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne E. Martins Ribeiro og K. Jürimäe,

justitssekretær: fuldmægtig K. Andová,

under henvisning til stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 3. juni 2004,

under henvisning til svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 29. september 2004,

under henvisning til intervenientens svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 21. september 2004,

efter retsmødet den 15. september 2005,

afsagt følgende

Dom

Sagens faktiske omstændigheder

1 Den 5. juni 1997 indgav selskabet Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (herefter »sagsøgeren«) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Varemærket, der er søgt registreret, er et blandet tegn, som består af en ord- og en figurbestanddel, som gengivet nedenfor:



3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3, 9, 14, 18, 21 og 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. De varer, der henhører under klasse 3, svarer til følgende

beskrivelse: »Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, aftershave, hårpræparater, shampoo, deodoranter, eau de toilette, bodyspray, badeolier, skumbad, brusegeléer«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 92/1998 den 30. november 1998.

5 Den 8. januar 1999 rejste selskabet The Polo/Lauren Company LP (herefter »intervenienten«) i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse. Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de ældre, nationale varemærker, som intervenienten var indehaver af. De ældre varemærker er følgende:

a) Det tyske varemærke nr. 1 153 949, ansøgt den 30. januar 1988, registreret den 9. februar 1990 og beskyttet indtil den 31. januar 2008 for »parfumer, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetik, navnlig pudder, creme, lotion, æteriske olier, sæber, kosmetiske præparater, der indeholder parfume, med undtagelse af kosmetiske hårpræparater«, som er omfattet af klasse 3.

b) Det græske varemærke nr. 103 778, ansøgt den 23. april 1991 og registreret den 17. marts 1994 for alle varer, som er omfattet af klasse 3, herunder »parfumerivarer, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetik, pudder, creme, lotion, æteriske olier, sæber, deodoranter til personlig brug, hårvand, tandpasta«.

c) Det spanske varemærke nr. 1 253 471, ansøgt den 19. maj 1988 og registreret den 5. november 1990 for en række varer, som er omfattet af klasse 3, nemlig »parfumerivarer, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetik, pudder, creme, lotion, æteriske olier, sæber og deodoranter til personlig brug, undtagen tandpasta og tandplejemidler«.

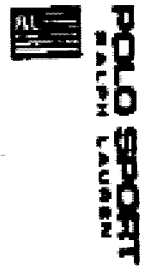
d) Det svenske varemærke nr. 225 475, ansøgt den 4. juli 1989 og registreret den 2. august 1991 for visse varer i klasse 3, nemlig »parfumerivarer, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetik, pudder, creme og lotion, æteriske olier, sæbe, deodoranter til personlig brug«.

Det tegn, der er registreret for disse fire varemærker, er det følgende:



e) De to britiske registreringer af ordmærket POLO, nr. 638 708 og 657 863, ansøgt henholdsvis den 18. juli 1945 og den 1. april 1947, og fornyet indtil henholdsvis den 18. juli 2008 og den 1. april 2006 for en række varer, som er omfattet af klasse 3, dvs. »parfumerivarer, præparater til personlig pleje (ikke til medicinsk brug), kosmetiske præparater, tandpasta, hårfjerningsmidler, sæber, toiletartikler (der ikke er omfattet af andre klasser), med undtagelse af beholdere til pudder samt andre varer af typen beholdere til pudder« (nr. 638 708) og »badesalt, talkum, pudder til ansigtet, creme til ansigtet, præparater til stimulering af hovedbunden, aftershave, alle præparater til personlig pleje, der ikke er til medicinsk brug, læbestift, brillantine, hårvand, shampoo, tandpasta, sæber og parfume« (nr. 657 863).

f) Det britiske figurmærke nr. 2 007 609



ansøgt den 23. december 1994 og registreret den 13. marts 1996 for en række varer, som er omfattet af klasse 3, nemlig »sæber, parfumerivarer, eau de toilette, æteriske olier, kosmetik, tandpasta, eau de Cologne, barbergelé, barbercreme, aftershave balsam, aftershave skum, hudrensemiddel, hudcreme, fugtighedscreme til ansigtet, talkum, antiperspirant spray og deodorantstick til personlig brug og solbeskyttelsesmidler, alt til herrer«, men med undtagelse af hårpræparater.

g) Det britiske figurmærke nr. 2 140 409



ansøgt den 30. juli 1997 og registreret den 27. februar 1998 for en række varer, som er omfattet af klasse 3, dvs. »parfume, eau de Cologne, duftpræparater, aftershave, aftershave balsam, antiperspiranter, deodorant til personlig brug,

talkum, eau de toilette, pudder til kroppen, kosmetik, produkter til skønhedspleje, dvs. creme til ansigt og krop, lotions, sollotion og solcreme, solbeskyttende creme og lotion, hårpræparater, dvs. shampoo, balsam, creme til håret og hårvand, brillantine, præparater til stimulering af hovedbunden, bad- og brusebadsprodukter, dvs. sæbe til hygiejnisk brug, shampoo til kroppen, kropsskrubbemidler, blødgørende midler til kroppen, badesalte, bad- og brusegelé, olier til bad og brusebad, og æteriske olier«.

h) Registrering af det britiske figurmærke nr. 657 864



ansøgt den 1. april 1947 og fornyet den 15. maj 1996 for en række produkter, som er omfattet af klasse 3, nemlig »badesalt, talkum, pudder til ansigtet, præparater til stimulering af hovedbunden, aftershave, creme til ansigtet, for alle disses vedkommende hygiejnepræparater, der ikke er til medicinsk brug, læbestift, brillantine, hårvand, shampoo, tandpasta, sæber og parfumerivarer«.

i) Det britiske figurmærke nr. 1 484 052



ansøgt den 28. november 1991 og registreret den 7. januar 1994 for parfumerede præparater, som er omfattet af klasse 3.

6 Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling forkastede indsigelsen ved afgørelse nr. 182/2002 af 31. januar 2002, der blev meddelt parterne samme dag.

7 Den 27. marts 2002 påklagede intervenienten i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

8 Ved afgørelse af 25. marts 2004 (sag R 273/2002-1), der blev meddelt sagsøgeren den 1. april 2004 (herefter »den anfægtede afgørelse«), gav Første Appelkammer intervenienten delvis medhold. Appelkammeret fastslog i det væsentlige, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre figurmærke, der

er registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864 for følgende varer: »Præparater til rengøring, tandpasta, parfumerivarer, aftershave, hårpræparater, shampoo, sæbe, æteriske olier, kosmetik, hårvand, deodoranter, eau de toilette, bodyspray, badeolier, skumbad, brusegeléer«. Denne risiko for forveksling forelå ifølge appelkammeret derimod ikke for følgende varer: »Blegemidler og andre midler til vask af tøj; præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler«.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Varemærket registreres for alle vareklasserne, herunder klasse 3.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er forbundet med sagen for appelkammeret.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Intervenienten har nedlagt påstand om, at Retten tager indsigelsen for alle de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, til følge, herunder blegemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, på grundlag af såvel det ældre varemærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 657 864, som de andre ældre varemærker.

Retlige bemærkninger

12 Sagsøgeren har til støtte for sagen i det væsentlige fremført to anbringender, som vedrører tilsidesættelsen dels af begrundelsespligten, dels af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Om sagsøgerens første anbringende vedrørende tilsidesættelse af begrundelsespligten

Parternes argumenter

13 Sagsøgeren har anført, at begrundelsespligten er tilsidesat i den anfægtede afgørelse. Appelkammeret har nærmere bestemt ikke begrundet — eller ikke tilstrækkeligt begrundet — forkastelsen af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdelings argumentation, som var dels, at forbrugerens opmærksomhed muligvis tiltrækkes yderligere af ordene »Royal County of Berkshire« på grund af deres placering oven over figurbestanddelen i det ansøgte varemærke, dels at det ældre varemærke POLO henviser til sport generelt, mens man i ansøgningen om EF-varemærket kan identificere en bestemt poloklub.

14 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 har begrundet konklusionen om, at der ud fra et visuelt synspunkt var lighed mellem de omhandlede tegn. Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning har Harmoniseringskontoret påpeget, at appelkammeret med rette fastslog, at der er en vis begrebsmæssig lighed mellem tegnene, idet de begge omhandler sporten polo, der intet har med de omhandlede varer at gøre. Harmoniseringskontoret finder herefter, at appelkammeret har anført begrundelsen for, at det ikke tiltrådte Indsigelsesafdelingens afgørelse.

15 Intervenienten har ikke fremført bestemte bemærkninger til argumentet, hvorefter appelkammeret ikke begrundede — eller ikke tilstrækkeligt begrundede — forkastelsen af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdelings argumentation. Intervenienten støtter imidlertid appelkammerets argumentation.

Rettens bemærkninger

16 I henhold til artikel 73, første punktum, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontorets afgørelser begrundes. Denne forpligtelse har samme rækkevidde som forpligtelsen i artikel 253 EF (Rettens dom af 28.4.2004, forenede sager T-124/02 og T-156/02, Sunrider mod KHIM — Vitakraft-Werke Wührmann og Friesland Brands (VITATASTE og METABALANCE 44), Sml. II, s. 1149, præmis 72).

17 Det fremgår af fast retspraksis, at forpligtelsen til at begrunde de individuelle beslutninger har det dobbelte formål, dels at den berørte part kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, således at vedkommende kan forsvare sine rettigheder, dels at Fællesskabets retsinstanser kan efterprøve beslutningens lovlighed (jf. dommen i sagen VITATASTE og METABALANCE 44, præmis 73 og den deri nævnte retspraksis). Spørgsmålet, om begrundelsen for en beslutning opfylder disse krav, skal ikke blot vurderes i forhold til beslutningens ordlyd, men ligeledes i forhold til den sammenhæng, hvori den indgår, samt alle de retsregler, som gælder på det pågældende område (Domstolens dom af 29.2.1996, sag C-122/94, Kommissionen mod Rådet, Sml. I, s. 881, præmis 29, og Rettens dom af 6.4.2000, sag T-188/98, Kuijer mod Rådet, Sml. II, s. 1959, præmis 36).

18 I den foreliggende sag skal sagsøgerens påstand vedrørende manglende eller utilstrækkelig begrundelse gennemgås.

19 Hvad for det første angår forkastelsen af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdelings argument om, at forbrugerens opmærksomhed sandsynligvis navnlig vil blive fanget af ordene »Royal County of Berkshire«, da de er anbragt ovenpå

figurbestanddelen i det ansøgte varemærke, finder Retten navnlig, at betragtningen i den anfægtede afgørelses punkt 31, hvorefter måden, hvorpå de ord der udgør ordbestanddelen i det omhandlede tegn, er trykt, mærkbart styrker dominansen af gengivelsen af polospilleren, gav sagsøgeren mulighed for at gøre sig bekendt med den præcise begrundelse for, at appelkammeret ikke fandt, at ordbestanddelen var dominerende, og følgelig begrundelsen for, at Indsigelsesafdelingens argumentation blev forkastet af appelkammeret.

20 Dernæst bemærkes for så vidt angår Indsigelsesafdelingens argument om, at det ældre varemærke POLO henviser til sport generelt, mens det ansøgte varemærke gør det muligt at identificere en bestemt poloklub, at i modsætning til sagsøgerens påstand har appelkammeret ikke bestridt dette argument. Appelkammeret har nemlig i den anfægtede afgørelses punkt 32 udtrykkeligt bekræftet, at ordene »Royal County of Berkshire Polo Club« for en engelsk forbruger kunne omhandle en bestemt engelsk klub, hvor personer spiller polo.

21 Eftersom begrundelsen for den anfægtede afgørelse i det hele klart giver udtryk for den argumentation, der ligger til grund for bedømmelsen af risikoen for forveksling, må det fastslås, at det første anbringende skal forkastes som ugrundet.

Om sagsøgerens andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

22 Sagsøgeren har gjort flere argumenter gældende, der i det væsentlige omhandler tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

23 Sagsøgeren har for det første anført, at den anfægtede afgørelse urigtigt har opdelt det ansøgte varemærke og ikke har betragtet det som en helhed, men som en række bestanddele, der i afgørelsen tillægges forskellig værdi, særpræg eller evne til at blive bemærket.

24 Sagsøgeren har for det andet anfægtet appelkammerets afgørelse, for så vidt det deri fastslås, at ingen af ordene »Royal County of Berkshire Polo Club«, som udgør det omhandlede tegns ordbestanddel, er særligt fremtrædende i forhold til tegnets figurbestanddel, nemlig medaljonen, der gengiver en rytter, der spiller polo. Et sådant resultat udelader den betragtning, at ordene kan have lige så stor betydning som figurbestanddelen. I den forbindelse er ordene i den foreliggende sag synlige, og de påkalder sig klart opmærksomheden på grund af størrelsen, den typografiske placering og de hvide blokbogstaver. Ved at betragte figurbestanddelen som det dominerende og fremtrædende element ved tegnet, har appelkammeret foretaget en urigtig bedømmelse.

25 Sagsøgeren har for det tredje anfægtet henvisningen i den anfægtede afgørelse til det ansøgte varemærkes vilkårlige beskaffenhed. Ifølge sagsøgeren henses der ved denne henvisning ikke til, at det drejer sig om et oprindelsesmærke, dvs. et mærke, der viser, at varerne hidrører fra Royal County of Berkshire Polo Club.

26 Sagsøgeren har for det fjerde gjort gældende, at hvis den anfægtede afgørelse ikke annulleres, vil der blive skabt et uretmæssigt og uberettiget monopol til fordel for intervenienten på den figurbestanddel, der udgøres af rytteren, der spiller polo. Ifølge sagsøgeren ville dette være uretmæssigt og utilladeligt, navnlig når henses til antallet af registreringer af varemærker for varer, der henhører under klasse 3, som andre poloklubber har foretaget. I den forbindelse har sagsøgeren henvist til registreringen af det britiske varemærke nr. 1 558 682 og EF-varemærke nr. 980 995.

27 Appelkammeret har for det femte gjort sig skyldig i en urigtig retsanvendelse, da det reelt har anvendt en test, hvorved den formodede grad af lighed mellem de pågældende varemærker har erstattet det kriterium, der skulle have været anvendt i tilfælde af risiko for forveksling, nemlig vurderingen af alle omstændighederne i den konkrete sag.

28 Harmoniseringskontoret har for det første anført, at appelkammeret, da det vurderede det ansøgte varemærke som en helhed, med rette fastslog, at gengivelsen af polospilleren ud fra et visuelt synspunkt er dominerende. Ifølge Harmoniseringskontoret mente appelkammeret, til trods for visse forskelle mellem tegnene, at disse forskelle ikke var tilstrækkelige til at udligne lighederne, navnlig på baggrund af princippet om forbrugernes ufuldkomne erindring. Harmoniseringskontoret har gjort gældende at sagsøgerens argument, hvorefter appelkammeret angiveligt ikke har vurderet det ansøgte varemærke som en helhed, er åbenbart ugrundet. Ifølge Harmoniseringskontoret har appelkammeret ikke tillagt rytterlogoet overdreven betydning ved at udskille det, og det er følgelig ikke gået til yderligheder i sin analyse af de omtvistede tegn.

29 For det andet har appelkammeret ifølge Harmoniseringskontoret med rette anført, at gengivelsen af en rytter, der spiller polo, er vilkårlig for de omhandlede varer, der henhører under klasse 3. I den forbindelse kunne sagsøgerens argumentation vedrørende varemærkets oprindelse have været tiltrådt, hvis det ansøgte varemærke kun var søgt registreret for tjenesteydelser omfattet af klasse 41, dvs. sportsaktiviteter eller aktiviteterne i en poloklub.

30 For det tredje tildeler den anfægtede afgørelse ifølge Harmoniseringskontoret ikke intervenienten et uretmæssigt og uberettiget monopol på gengivelsen af polospilleren. Efter Harmoniseringskontorets overbevisning fastslog appelkammeret med rette, at gengivelsen af en rytter, der spiller polo, i sig selv har udpræget

særpræg i forhold til varer, der henhører under klasse 3, og som er omfattet af den ældre britiske registrering, da det vedrører et meget opfindsomt billede. Der er ifølge Harmoniseringskontoret ingen tvivl om, at en sådan gengivelse er vilkårlig for de omhandlede varer og bør beskyttes mod nye ansøgninger med gengivelser, der ligner i en sådan grad, at de kan forveksles. Det har anført, at det særpræg, det ældre varemærke i den foreliggende sag har opnået, er et yderligere forhold, der berettiger beskyttelse mod et nyt varemærke, der som den dominerende bestanddel gengiver en lignende polospiller. Hvad angår sagsøgerens bemærkning om registreringer foretaget af andre poloklubber for varer, der henhører under klasse 3, har Harmoniseringskontoret præciseret, at registreringen af det britiske varemærke nr. 1 558 682 blev tilladt efter samtykke fra indehaveren af det britiske varemærke nr. 657 864, dvs. intervenienten i den foreliggende sag. For så vidt angår EF-varemærke nr. 980 995 har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at appelkammeret i afgørelsen har anført, at det gengiver to polospillere.

31 For det fjerde har appelkammeret ifølge Harmoniseringskontoret ikke gjort sig skyldig i en urigtig retsanvendelse ved angiveligt at have erstattet testen for risiko for forveksling med en test vedrørende den formodede lighedsgrad mellem tegnene. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse gjort gældende, at appelkammeret korrekt fastslog, at der var risiko for forveksling, eftersom det i analysen tog alle de relevante forhold i den foreliggende sag i betragtning, nemlig at varerne delvist er af samme eller lignende art, de visuelle og begrebsmæssige ligheder mellem tegnene, det udprægede særpræg ved gengivelsen af polospilleren, der figurerer på intervenientens ældre varemærker — både i sig selv og opnået ved brug — og endelig, at der er en varemærkefamilie, der er forbundet med begrebet polo for varer, der henhører under klasse 3.

32 Intervenienten har for det første påpeget, at den visuelle opfattelse af billedet af rytteren er langt mere iøjnefaldende og muligt at erindre end varemærkets ordbestanddel. Dels er ordbestanddelen sekundær, da denne bestanddel består af seks ord, trykt med en relativt lille skrifttype, der er særligt vanskelige at læse, da de udgør en medaljon. Der er i øvrigt ingen af ordene, der er særligt fremtrædende.

Dels er det, på baggrund af at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent foretager en nærmere undersøgelse af et varemærke, og derfor blot erindrer et ufuldstændigt billede eller minde, næppe sandsynligt, at det ufuldstændige billede af varemærket, som forbrugeren således erindrer, også gælder erindringen om varemærkets ordbestanddel. Intervenienten har i den forbindelse yderligere anført, at sagsøgerens opfattelse, hvorefter de ord der udgør det ansøgte varemærkes ordbestanddel, er varemærkets dominerende kendetegn, da de er synlige, dels bortser fra helhedsindtrykket af varemærket, dels fra den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren ikke nærmere undersøger varemærket og normalt blot erindrer et ufuldstændigt billede.

33 For det andet, for så vidt angår vilkårligheden af forbindelsen mellem det ansøgte varemærke og varerne, har intervenienten anført, dels at varemærket ingen forbindelse har med de varer, der henhører under klasse 3, og at det ingen betydning har, der kan forbindes hermed, dels at EF-varemærkeansøgningen ikke omfatter varer eller tjenesteydelser, der har forbindelse med sporten polo, men varer, der overhovedet ingen forbindelse har med denne sport.

34 For det tredje er sagsøgerens argument om, at appelkammerets afgørelse, hvis den ikke annulleres, har til følge at tildele intervenienten et uretmæssigt og uberettiget monopol på gengivelsen af en polospiller, ifølge intervenienten en stiltiende accept af, at sagsøgerens rytterlogo ligner ethvert af intervenientens ældre varemærker, og af, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. Ifølge intervenienten er det derfor helt berettiget at hindre registrering af det nye varemærke. Intervenienten har i den forbindelse yderligere anført, at appelkammeret med rette fastholdt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at brug havde fundet sted — for de varer, der henhører under klasse 3 — af andre varemærker med en bestanddel, der gengiver en polospiller. Dels har intervenienten for så vidt angår registreringen af det britiske varemærke nr. 1 558 682 anført, at registreringen fandt sted efter intervenientens samtykke. Dels har intervenienten for så vidt angår EF-varemærke

nr. 980 995 henvist til appelkammerets afgørelse, hvoraf det fremgår, at tegnet gengav to polospillere.

35 Intervenienten har for det fjerde gjort opmærksom på, at appelkammeret som led i bedømmelsen af risikoen for forveksling med rette har henset til, dels at intervenientens varemærke havde opnået yderligere særpræg ved brug, dels at intervenienten i forbindelse med de varer, der henhører under klasse 3, havde udviklet en varemærkefamilie, der begrebsmæssigt er forbundet med polospillet.

36 Konstateringen af, at de varer, der er anført i EF-varemærkeansøgningen, er identiske med eller ligner de varer, der er omfattet af intervenientens ældre varemærker, er ifølge intervenienten et forhold, der yderligere påviser risikoen for forveksling. Intervenienten har i den forbindelse henvist til Domstolens praksis, hvorefter en svag grad af lighed mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819).

Rettens bemærkninger

37 Det skal indledningsvis bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, 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. Ved ældre varemærker forstås i medfør af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

38 Som det fremgår af fast retspraksis, skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25).

39 Det skal ligeledes bemærkes, at et komplekst varemærke ikke kan anses for at ligne et andet varemærke, der selv er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplekse varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplekse varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante kundekreds har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af det (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33).

40 Det er i lyset af disse betragtninger, at appelkammerets bedømmelse af risikoen for forveksling af de omtvistede varemærker skal vurderes.

41 Det må for det første understreges, at appelkammeret på den ene side, idet det fastslog, at figurbestanddelen er det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel, ikke derved, som led i sammenligningen af de to tegn ud fra et visuelt synspunkt, har set bort fra varemærkets ordbestanddel. Appelkammeret har nemlig, idet det foretog sammenligningen, udtrykkeligt henset til den måde, hvorpå ordene var trykt. Sagsøgerens påstand om, at appelkammeret ikke vurderede det ansøgte varemærke som en helhed, er derfor åbenbart ugrundet. På den anden side har appelkammeret med rette fastslået, at figurbestanddelen er det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel. Det er nemlig ganske rigtigt polospilleren, dvs. figurbestanddelen, der giver varemærket sit særpræg, og som forbrugerne har nemmest ved at erindre. Det ansøgte varemærkes ordbestanddel, der består af seks ord, trykt med forholdsvis små

typer, og som følge af deres medaljeformede placering er særlig vanskelige at læse, er derimod uden betydning for helhedsindtrykket af varemærket. I øvrigt fremhæver den medaljeformede ordbestanddel blot yderligere varemærkets figurbestanddel, således at figurbestanddelens dominans styrkes.

42 For det andet skal sagsøgerens argument behandles, hvorefter henvisningen i den anfægtede afgørelse til det ansøgte varemærkes vilkårlige beskaffenhed angiveligt ikke henser til, at varemærket indeholder en oprindelsesangivelse, idet det angiver, at varerne hidrører fra Royal County of Berkshire Polo Club. I den forbindelse bemærkes, at appelkammeret i punkt 31 i den anfægtede afgørelse har anført, at det ansøgte varemærkes figurbestanddel, der betragtes som mærkets dominerende bestanddel, er vilkårlig i forhold til de varer, som varemærkeansøgningen vedrører. Denne bemærkning er fuldstændig korrekt, eftersom det ligger fast, at begrebet polosport, der kommer til udtryk ved det ansøgte varemærke, ingen forbindelse har til de varer, der er omfattet af klasse 3, og som er angivet i EF-varemærkeansøgningen. Heraf følger, at spørgsmålet, om der i den anfægtede afgørelse er henset til, at der er tale om et oprindelsesmærke, ikke er relevant for tvistens afgørelse.

43 Retten finder for det tredje, at argumentet om, at appelkammerets afgørelse, hvis den ikke annulleres, vil have den virkning at tildele intervenienten et uretmæssigt og uberettiget monopol på gengivelsen af polospilleren, og gøre det muligt for denne at hindre enhver senere ansøgning med et lignende logo, ikke kan tiltrædes. Det bemærkes i den forbindelse, at appelkammeret med rette fastslog, at gengivelsen af polospilleren i sig selv har et udpræget særpræg i forhold til varer, der henhører under klasse 3, som er angivet i varemærkeansøgningen, og som på nuværende tidspunkt er omfattet af den ældre britiske registrering, da gengivelsen af en polospiller i forhold til disse varer er et meget opfindsomt billede. En sådan gengivelse må anses som vilkårlig for de omhandlede varer og bør beskyttes mod nye ansøgninger med gengivelser, der ligner i en sådan grad, at de kan forveksles. Den juridiske begrundelse for EF-varemærker er nemlig, at indehaveren af et ældre

varemærke kan rejse indsigelse mod registrering af nye varemærker, der ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Retsreglerne gør det således muligt for indehaverne af et ældre varemærke, uden at de herved på nogen måde tildeles et uretmæssigt og uberettiget monopol, at beskytte og opnå udbytte af de væsentlige investeringer, der er foretaget til fremme af det ældre varemærke.

44 Endelig skal sagsøgerens argument om, at appelkammeret har erstattet bedømmelsen af risikoen for forveksling af de omhandlede varemærker med en test vedrørende den formodede lighedsgrad mellem varemærkerne, ligeledes forkastes som ugrundet. Appelkammeret har nemlig med rette fastslået, at der er risiko for forveksling af de omhandlede varemærker, eftersom det i sin analyse har henset til alle den foreliggende sags relevante forhold, nemlig at varerne delvist er af samme eller lignende art, de visuelle og begrebsmæssige ligheder mellem tegnene, det udprægede særpræg — både i sig selv og opnået ved brug — af gengivelsen af polospilleren, der figurerer på intervenientens varemærker, og at intervenienten er indehaver af en varemærkefamilie, der er knyttet til polobegrebet, for varer, der henhører under klasse 3.

45 Da sagsøgeren ikke har godtgjort, at appelkammeret tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal det her omhandlede anbringende forkastes.

Om intervenientens påstand med hjemmel i artikel 134, stk. 3, i Rettens procesreglement

Intervenientens argumenter

46 I svarskriftet har intervenienten for det første nedlagt påstand om, at appelkammerets afgørelse omgøres, i det omfang den afviser indsigelsen vedrørende følgende varer, der er angivet i ansøgningen om EF-varemærkeregistrering: »Blegemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler«. Intervenienten hævder nemlig, at disse varer kan sidestilles med sæber, der er omfattet af intervenientens varemærke, registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864. Ligheden af disse varer med sæber er en følge af, at de alle kan anvendes til rengøring i hjemmet, de kan afsættes efter samme metoder, de findes på hylderne i de samme afdelinger (når de sælges i supermarkeder), de kan anvendes sammen, og de virksomheder, der fremstiller denne slags varer, udbyder et helt sortiment af rengøringsmidler. I betragtning af ligheden mellem sæber og de ovennævnte varer, samt den risiko for forveksling, der er mellem de to varemærker, burde appelkammeret have afslået registreringsansøgningen for alle de omfattede varer, herunder »[b]legemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler«.

47 Intervenienten har endvidere kritiseret den anfægtede afgørelse, fordi indsigelsen på grundlag af intervenientens andre varemærker ikke blev taget til følge. Nærmere bestemt kritiseres den anfægtede afgørelses punkt 44, for så vidt det heri anføres, at der var flere forskelle på det ansøgte varemærke og intervenientens andre ældre varemærker, som er opregnet i præmis 5 ovenfor, end visuelle og fonetiske ligheder. I den forbindelse har intervenienten understreget appelkammerets konstatering af, dels at fire af disse ældre varemærker ikke gengiver en rytter, der spiller polo, dels at

den dominerende bestanddel i de fire andre ældre varemærker i øvrigt, dvs. dem, der gengiver en polospiller, er ordet »polo«.

48 Intervenienten har gjort gældende, at det ansøgte varemærke og de andre ældre varemærker ligner hinanden, og at der er risiko for, at den relevante kundekreds forveksler dem. For det første omhandler det ansøgte varemærke begrebet polo som en sport, og det er derfor dette begreb, der udgør varemærkets oprindelse. Dette begreb svarer dog præcis til det begreb, de andre varemærker omhandler, således at de andre, ældre varemærker og det ansøgte varemærke har stærk begrebsmæssig lighed. For det andet er det sandsynligt, i betragtning af, at de ældre varemærker alle har et udpræget særpræg, såvel i sig selv som opnået ved brug, og fordi gennemsnitsforbrugeren, henset til vurderingen af risikoen for forveksling, blot erindrer et ufuldstændigt billede af varemærket, at forbrugerne forveksler det ansøgte varemærke med et andet varemærke, der er en del af intervenientens varemærkefamilie.

49 På denne baggrund har intervenienten konkluderet, at appelkammeret ikke har foretaget en tilstrækkelig gennemgang af den begrebsmæssige lighed mellem det ansøgte varemærke og de andre ældre varemærker, og har undladt at tage stilling til spørgsmålet om risiko for forveksling.

Rettens bemærkninger

50 Intervenienten har, idet selskabet har nedlagt påstand om, at Retten dels omgør appelkammerets afgørelse i det omfang, den afviser indsigelsen vedrørende blegemidler og andre midler til vask, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, dels at den giver medhold i indsigelsen vedrørende alle de varer,

der er anført i EF-varemærkeansøgningen, såvel på grundlag af det ældre varemærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864, som på grundlag af de andre ældre varemærker, benyttet den mulighed, der følger af procesreglementets artikel 134, stk. 3, hvorefter intervenienten i svarskriftet kan nedlægge påstand om omgørelse af appelkammerets afgørelse på et punkt, der ikke er nævnt i stævningen.

51 I et sådant tilfælde kan de andre parter, som omhandlet i procesreglementets artikel 135, stk. 3, inden to måneder efter svarskriftets forkyndelse for dem, indgive et processkrift, som alene har til formål at svare på de påstande, der er fremkommet for første gang i intervenientens svarskrift. Hverken Harmoniseringskontoret eller sagsøgeren har udnyttet denne mulighed. Derimod har både sagsøgeren og Harmoniseringskontoret under retsmødet taget stilling til intervenientens påstand. I den forbindelse har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Retten afviser intervenientens påstand som ugrundet. Harmoniseringskontoret har blot udtalt sig om appelkammerets forkastelse af indsigelsen mod blegemidler og andre midler til vask, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler. Harmoniseringskontoret har anført, at det deler intervenientens synspunkt på dette punkt.

52 Det bemærkes for det første, at selv om det er korrekt, at de fleste af de varer, der er omfattet af det ældre figurmærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864, udelukkende anvendes som skønhedsprodukter eller til personlig pleje, er dette ikke tilfældet for sæber, der har en dobbelt funktion. Selv om sæber anvendes til vask af kroppen, og til at tilføre kroppen en behagelig duft eller fremtræden, har appelkammeret ikke desto mindre undladt, i den anfægtede afgørelses punkt 22, at påpege, at de tillige anvendes som husholdningsprodukter. I den henseende kan de sammenlignes med blegemidler og andre midler til vask, rengøringsmidler, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler. Heraf følger, at der er lighed mellem på den ene side de sæber, der er omfattet af det ældre figurmærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864, og på den anden side blegemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering

og fjernelse af pletter samt slibemidler, som er anført i sagsøgerens registreringsansøgning. På baggrund af denne lighed omfatter den af appelkammeret fastslåede risiko for forveksling også blegemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, således at appelkammerets afgørelse skal annulleres delvist, i det omfang den ikke afviser ansøgningen om EF-varemærkeregistrering for disse varer. Det påhviler i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 Harmoniseringskontoret at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af afgørelsen om denne delvise annullation.

53 Hvad angår intervenientens påstand om, at der bør gives medhold i indsigelsen på grundlag af intervenientens andre ældre varemærker end det mærke, der blev registreret i Det Forenede Kongerige som nr. 657 864, bemærkes, at en sådan påstand højest ville have samme resultat som det, der følger af den foregående præmis, nemlig en fuldstændig afvisning af EF-varemærkeansøgningen for varer, der er omfattet af klasse 3. Idet intervenientens påstand hviler på dette andet grundlag, er den således blevet uden genstand og må forkastes.

Sagens omkostninger

54 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen, og Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. Under retsmødet har intervenienten ligeledes nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. Den omstændighed, at intervenienten først har nedlagt påstand herom under retsmødet, er ikke til hinder for, at der gives medhold i denne påstand (Domstolens dom af 29.3.1979, sag 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mod Rådet, Sml. s. 1185, og generaladvokat Warners forslag til afgørelse i sagen, Sml. s. 1212, på s. 1274). Sagsøgeren bør derfor betale alle sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

1) **Den anfægtede afgørelse annulleres, i det omfang det tillades Royal County of Berkshire Polo Club Ltd at registrere varemærket for følgende varer, omfattet af klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask af tøj, præparater til polering og fjernelse af pletter samt slibemidler.**

2) **I øvrigt frifindes Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).**

3) **Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og af intervenienten.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 21. februar 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitssekretær Afdelingsformand