RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

9. april 2003 *

I sag T-224/01,

Durferrit GmbH, Mannheim (Tyskland), ved Rechtsanwalt P. Koch Moreno, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl og O. Waelbroeck, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

hvorunder der for Retten er interveneret af

Kolene Corporation, Detroit, Michigan (Amerikas Forenede Stater), ved avocat C. Gielen

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 6. juli 2001 (sag R 864/1999-1), vedrørende en indsigelsessag mellem Durferrit GmbH og Kolene Corporation,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne V. Tiili og P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 27. november 2002,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsforskrifter

1 Artikel 7, 8, 38 og 41 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, har følgende ordlyd:

»*Artikel 7*

Absolutte hindringer for registrering

1. Udelukket fra registrering er:

[...]

f) varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed

[...]

Artikel 8

Relative hindringer for registrering

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 [...]:

[...]

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

[...].

Artikel 38

Undersøgelse med hensyn til absolutte hindringer for registrering

1. Er mærket udelukket fra registrering i henhold til artikel 7 for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket søges registreret, afslås ansøgningen for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

[...]

Artikel 41

Bemærkninger fra tredjemand

1. Enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning, som repræsenterer fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende

eller forbrugere, kan, når ansøgningen om registrering af EF-varemærket er bekendtgjort, over for Harmoniseringskontoret skriftligt fremsætte bemærkninger med angivelse af grundene til, at varemærket ex officio burde være udelukket fra registrering, navnlig i henhold til artikel 7. De pågældende bliver ikke herved part i registreringsproceduren.

[...]«

Sagens baggrund

2 Den 1. april 1996 indgav Kolene Corporation (herefter »intervenienten«) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af forordning nr. 40/94.

3 Varemærket, for hvilket der er ansøgt om registrering, er ordmærket NU-TRIDE.

4 De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket ønskes registreret, henhører under klasse 1 og 40 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 1: »Kemiske produkter til brug ved behandling af metal«

— klasse 40: »Metalbehandling«.

5 Den 11. august 1997 blev varemærkeansøgningen offentliggjort i *EF-Varemærketidende*.

6 Den 6. november 1997 rejste sagsøgeren, der handlede under sit tidligere navn, dvs. »Degussa Aktiengesellschaft«, indsigelse i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen var støttet på, at der findes et varemærke, som sagsøgeren er indehaver af, der er registreret i Tyskland den 17. august 1962. Dette varemærke (herefter »det ældre varemærke«), der består af ordmærket »TUFFTRIDE«, er registreret for varer, der henhører under klasse 1, 7 og 11 i Nice-arrangementet, og som er beskrevet på følgende måde:

»Uorganiske salte, især alkalicyanider og -cyanater til behandling af metaller, ovne til saltbade med tilbehør, navnlig pyrometre til måling af temperaturen i nitreringsbadet, emhætter og udsugningsventilatorer til fjernelse af gasserne fra forbrændingen, luftindtag og kompressorer til ventilation af badene, udstyr til udfældning af kedelsten i badene, idet alle disse apparater er bestemt til nitreringsbehandling af stål og stålelementer«.

7 Sagsøgeren har til støtte for indsigelsen gjort de relative hindringer for registrering, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, gældende.

8 Den 19. maj 1998 begrænsede intervenienten listen over varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærkeansøgningen, til følgende varer og tjenesteydelser:

— klasse 1: »Kemiske produkter, hvoraf ingen består af cyanid eller indeholder cyanid, til brug ved behandling af metal«

— klasse 40: »Metalbehandling, der ikke indebærer brug eller anvendelse af cyanid«.

9 Ved afgørelse af 15. oktober 1999 afslog indsigelsesafdelingen indsigelsen under henvisning til, at de to omhandlede varemærker ikke var identiske, og at der ikke var en risiko for forveksling mellem dem på det relevante område i Fællesskabet, dvs. Tyskland.

10 Den 13. december 1999 påklagede sagsøgeren indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 med henblik på en annullation af indsigelsesafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 6. juli 2001, som blev meddelt sagsøgeren den 23. juli 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«), afslog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer klagen. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at på grundlag af en visuel, lydlig og begrebsmæssig sammenligning ligner de omhandlede varemærker ikke hinanden tilstrækkeligt til, at det kan antages, at der er en risiko for forveksling mellem dem i det relevante område i Fællesskabet, dvs. Tyskland (den anfægtede afgørelses punkt 16-19). Appelkammeret fandt desuden, at der heller ikke var en risiko for forveksling i form af en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de omhandlede varemærker, da det ansøgte varemærke ikke

er dannet på grundlag af det ældre varemærke, og da der ikke er en oplagt forbindelse mellem de to varemærker (den anfægtede afgørelses punkt 20). Endelig har appelkammeret vurderet, at denne konklusion ikke svækkes, selv om det godtgøres, at det ældre varemærke er et velkendt varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 21).

Retsforhandlinger og parternes påstande

12 Ved stævning affattet på engelsk og indleveret til Rettens Justitskontor den 24. september 2001 har sagsøgeren anlagt denne sag.

13 Intervenienten har ikke inden for den af Retten fastsatte frist gjort indsigelse mod, at processproget bliver engelsk.

14 Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 18. februar 2002. Intervenienten har indleveret sit processkrift til Rettens Justitskontor den 31. januar 2002.

15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Indsigelsesafdelingens afgørelse annulleres.

— Det fastslås, at det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er uforenelige.

— Registreringen af det ansøgte varemærke afslås.

— Intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de af intervenienten afholdte omkostninger.

18 Sagsøgeren har under retsmødet frafaldet selskabets anden, tredje og fjerde påstand, hvilket Retten har taget til efterretning i retsbogen.

Retlige bemærkninger

19 Sagsøgeren har til støtte for sine påstande fremført to anbringender, nemlig at der foreligger en tilsidesættelse dels af artikel 8, stk. 1, litra b), dels af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

20 Sagsøgeren har gjort gældende, at der er en risiko for forveksling mellem det ansøgte og det ældre varemærke.

21 Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at de to varemærker omfatter de samme varer og tjenesteydelser, og at den relevante kundekreds er begrænset og højt specialiseret. Kundekredsen er desuden bekendt med de handelsmæssige forbindelser, der gennem flere år bestod mellem sagsøgeren og intervenienten.

22 Ifølge sagsøgeren ligner de to omhandlede varemærker hinanden ud fra en lydlig og visuel betragtning. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at sammenligningen af de to varemærker skal baseres på det helhedsindtryk, som de to varemærker giver. Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret med urette har »dissekeret« dem. Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at i modsætning til det af indsigelsesafdelingen antagne er suffikset »-tride« ikke beskrivende i relation til de berørte varer og tjenesteydelser. Dette forhold bør derfor tages i betragtning ved sammenligningen af de to omhandlede varemærker.

23 Sagsøgeren er desuden af den opfattelse, at der er en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de omhandlede varemærker, da den relevante kundekreds bringes til at opfatte det ansøgte varemærke som en variant af det ældre varemærke og således tro, at de to varemærker har samme handelsmæssige oprindelse.

24 Sagsøgeren har herudover gjort gældende, at selskabet er en af de førende virksomheder i den kemiske industri, og at tegnet »TUFFTRIDE«, der er registeret i mange lande, er et velkendt, endog vitterlig kendt, varemærke. Ifølge sagsøgeren skal det ældre varemærke således ydes en særlig beskyttelse. Anvendelsen af det ansøgte varemærke ville imidlertid gøre det muligt for intervenienten at drage fordel af sagsøgerens erhvervsmæssige indsats.

25 Sagsøgeren har endelig anmodet Retten om at anordne bevisoptagelse for at godtgøre dels omfanget, arten, varigheden og rækkevidden af de handelsmæssige forbindelser, der gennem flere år bestod mellem sagsøgeren og intervenienten, dels at ordet »tride« ikke er blevet en generisk betegnelse i den kemiske industri.

26 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at der er betydelige forskelle mellem de omhandlede varemærker. Ud fra en visuel betragtning opfattes det ansøgte varemærke NU-TRIDE som en kombination af to bestanddele, mens det ældre

varemærke TUFFTRIDE er sværere at dele. Ud fra en lydlig betragtning udtales den første stavelse i hvert af de to varemærker meget forskelligt såvel på engelsk som på tysk. Endelig har de to varemærker intet til fælles ud fra en begrebsmæssig betragtning, da bestanddelen »NU« kan lede tanken hen på en nyhed eller forbedring, hvorimod bestanddelen »TUFF« (eller »TUFFT«) kunne lede tanken hen på holdbarhed. Med hensyn til bestanddelen »TRIDE« er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at den henviser til nitreringsprocessen, og at den kun har marginalt særpræg i relation til de berørte varer og tjenesteydelser. Den omstændighed, at denne bestanddel er en del af hvert af de omhandlede varemærker, kan følgelig ikke give anledning til en risiko for forveksling mellem disse.

27 Som følge af disse betydelige forskelle mellem de to omhandlede varemærker er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at appelkammeret ikke har begået en retlig fejl, idet det har fundet, at der ikke er en risiko for forveksling mellem varemærkerne. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse præciseret, at denne konklusion ikke svækkes, selv om visse varer, der er omfattet af disse to varemærker, måtte betragtes som identiske, da den relevante kundekreds er en kundekreds, der er specialiseret inden for nitrering af metaller med kemiske produkter.

28 Harmoniseringskontoret har tilføjet, at det er med rette, at appelkammeret er af den opfattelse, at det ikke er godtgjort, at det ældre varemærke var velkendt, og at det således ikke har taget hensyn hertil. Det eneste bevis, sagsøgeren har fremlagt i denne forbindelse under den administrative sagsbehandling, nemlig en liste over de lande, hvor tegnet TUFFTRIDE er blevet registreret som varemærke, er utilstrækkeligt. Det følger nemlig af Domstolens dom af 14. september 1999 (sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421), at et varemærke kun kan anses for velkendt, når det er kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds.

29 Harmoniseringskontoret har desuden gjort gældende, at der i den foreliggende sag heller ikke er en risiko for forveksling i form af en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de to omhandlede varemærker, da det ansøgte varemærke ikke er dannet på grundlag af det ældre varemærke, og der ikke er en oplagt forbindelse mellem de to varemærker.

30 Vedrørende de handelsmæssige forbindelser, der tidligere har været mellem sagsøgeren og intervenienten, har Harmoniseringskontoret erkendt, at sådanne forbindelser principielt kan være et forhold, der skal tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling under forudsætning af, at den relevante kundekreds er bekendt hermed. Harmoniseringskontoret er imidlertid af den opfattelse, at det ikke er godtgjort, at dette var tilfældet i den foreliggende sag.

31 For så vidt angår sagsøgerens begæring om, at Retten anordner bevisoptagelse, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at alle relevante forhold med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling skal fremlægges for indsigelsesafdelingen, og følgelig ikke kan fremlægges for første gang for Retten.

32 Intervenienten er af den opfattelse, at de varer, der er omfattet af hvert af de to omhandlede varemærker, indbyrdes er tydeligt forskellige. Det ældre varemærke er nemlig registreret for »uorganiske salte, især alkalicyanider og -cyanater«. Cyanider, der er meget giftige, er derimod udtrykkeligt undtaget på listen over varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Intervenienten har imidlertid anført, at selv om de varer, der er omfattet af hvert af de omhandlede varemærker, har samme anvendelse, nemlig nitrering af metaller, er den relevante kundekreds mere interesseret i nitreringsprocessen, der er forskellig ved anvendelsen af disse varer. Intervenienten har i denne forbindelse anført, at den relevante kundekreds er en kundekreds, der er specialiseret inden for kemiske produkter bestemt til nitrering.

33 For så vidt angår sammenligningen af de omhandlede varemærker er intervenienten af den opfattelse, at disse ikke ligner hinanden ud fra en visuel, lydlig eller begrebsmæssig betragtning. Intervenienten har i denne forbindelse bemærket, at ifølge Domstolens dom af 11. november 1997 (sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191) skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling baseres på helhedsindtrykket af de omhandlede varemærker, idet der skal tages hensyn til de bestanddele, der har dominans eller særpræg. I den foreliggende sag kan bestanddelen »TRIDE«, da den er beskrivende i forhold til de berørte varer og

tjenesteydelser, ikke betragtes som en særpræget bestanddel af de omhandlede varemærker. Ifølge intervenienten er den relevante kundekreds i øvrigt tilbøjelig til lægge mere mærke til den første bestanddel i et sammensat ordmærke. Endelig er de første stavelser i de omhandlede varemærker ganske forskellige for så vidt angår såvel det lydlige aspekt som antallet og arten af de anvendte bogstaver.

34 For så vidt angår de handelsmæssige forbindelser, der tidligere har været mellem sagsøgeren og intervenienten, har intervenienten anført, at den relevante kundekreds, eftersom den er højt specialiseret, er bekendt med, at disse forbindelser er blevet afbrudt. Ifølge intervenienten har der desuden aldrig været handelsmæssige forbindelser på det europæiske marked, hvorfor de er uden indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling på dette marked mellem de to omhandlede varemærker.

35 Endelig har intervenienten med hensyn til sagsøgerens argument om, at det ældre varemærke er velkendt, gjort gældende, at dette ikke er underbygget. Ifølge intervenienten findes det ældre varemærke kun i en højt specialiseret markedssektor, og det er ikke specielt velkendt. Intervenienten har i denne forbindelse bestridt, at selskabet har draget fordel af sagsøgerens erhvervsmæssige indsats.

Rettens bemærkninger

36 Det bemærkes for det første, at det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, når 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, som omfattes af de to mærker, er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I medfør af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås der i øvrigt ved ældre varemærke varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

37 I den foreliggende sag er det ældre varemærke registreret i Tyskland. Følgelig skal der for at afgøre, om der er en eventuel risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker, tages hensyn til opfattelsen hos den relevante kundekreds i Tyskland. Alle parter har i processkrifterne og under retsmødet bekræftet, at denne kundekreds består af et begrænset antal virksomheder, der er højt specialiserede inden for den kemiske industrisektor og navnlig i nitreringsteknikken. Under disse omstændigheder og henset til arten af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de to varemærker, består den relevante kundekreds af et begrænset antal erhvervsdrivende, der er højt specialiserede inden for behandling af metaller med kemiske processer (jf. den anfægtede afgørelses punkt 19).

38 Det bemærkes for det andet, at ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er det nødvendigt med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse at føre bevis for ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 22).

39 Ifølge samme retspraksis skal der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser tages hensyn til alle de relevante faktorer i sagen, hvilket navnlig omfatter deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23).

40 I den foreliggende sag fremgår det af den anfægtede afgørelse og af indsigelsesafdelingens afgørelse, som den henviser til (jf. den anfægtede afgørelses punkt 16 og 8), at appelkammeret — om end implicit — har fundet, at der er lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke. Denne vurdering

er korrekt. Hvad for det første angår de af hvert af de to varemærker omfattede varer, har disse samme anvendelsesformål, nemlig nitrering af metal, og henvender sig til den samme kundekreds. Det er desuden ubestridt, og det er blevet bekræftet ved parternes erklæringer under retsmødet, at de omhandlede varer er konkurrerende. Hvad for det andet angår sammenligningen mellem på den ene side tjenesteydelserne benævnt »behandling af metaller«, der fremgår af varemærkeansøgningen, og på den anden side de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, bemærkes, at disse tjenesteydelser indebærer anvendelse af varerne. Der er således en lighed mellem dem.

41 Denne konstatering svækkes ikke af intervenientens argument om, at i modsætning til de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, indeholder de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, som ændret den 19. maj 1998, ikke cyanid. Det bemærkes i denne forbindelse, som sagsøgeren med rette har anført uden at blive modsagt hverken af Harmoniseringskontoret eller intervenienten på dette punkt, at kategorien af varer benævnt »uorganiske salte«, der er omfattet af det ældre varemærke, ligeledes omfatter varer, der hverken består i cyanid eller indeholder cyanid. Det fremgår nemlig klart af anvendelsen i beskrivelsen af disse varer af ordet »især«, at cyanider kun er et eksempel. Intervenientens argument er således baseret på en fejlagtig forudsætning og skal forkastes som irrelevant i relation til sammenligningen af de omhandlede varer og tjenesteydelser (jf. analogt Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, s. 45).

42 Det bemærkes for det tredje, at ifølge retspraksis består risikoen for forveksling i, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (Canon-dommen, præmis 29, og Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17). Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom i SABEL-sagen, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og Domstolens dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40).

43 Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, der omfattes af varemærkerne, kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19, og Marca Mode-dommen, præmis 40). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, hvori det hedder, at begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, hvis bedømmelse afhænger navnlig af, hvor kendt varemærket er på markedet, og hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

44 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed skal desuden være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der navnlig skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). Ved denne helhedsvurdering må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

45 Det er ud fra disse betragtninger, at det skal undersøges, om graden af lighed mellem de omhandlede varemærker på det visuelle, lydlige og begrebsmæssige plan er tilstrækkelig høj til, at der er en risiko for forveksling mellem varemærkerne.

46 Hvad for det første angår de første bestanddele i hvert af de omhandlede varemærker, dvs. bestanddelene »TUFF« og »NU«, kan det først og fremmest konstateres, at de ikke ligner hinanden visuelt. For det første består de af et forskelligt antal bogstaver. Endvidere er de bogstaver, der anvendes, forskellige med undtagelse af bogstavet »U«, der forekommer som bogstav nummer to i hvert af varemærkerne. Endelig er bestanddelen »NU« i det ansøgte varemærke adskilt fra suffikset »TRIDE« ved en bindestreg, hvorimod bestanddelene »TUFF« og »TRIDE« i det ældre varemærke er skrevet ud i ét ord.

47 For det andet er der heller ikke lydlig lighed mellem de to pågældende bestanddele. Når den relevante kundekreds udtaler de to stavelser på tysk, udtales bestanddelen »TUFF« nemlig [tuf] og bestanddelen »NU« [nu]. Såfremt den relevante kundekreds derimod udtaler de samme stavelser på engelsk, udtales bestanddelen »TUFF« som det engelske ord »tough« og bestanddelen »NU« som det engelske ord »new«.

48 For det tredje er en begrebsmæssig sammenligning af bestanddelene ikke relevant, såfremt den relevante kundekreds udtaler de to stavelser på tysk, da ingen af de to bestanddele har en bestemt betydning på tysk. Såfremt den relevante kundekreds derimod udtaler de to stavelser på engelsk, har de så meget desto mere fuldstændigt forskellige betydninger, da bestanddelen »TUFF« kan forbindes med det engelske ord »tough«, der betyder »hård« eller »holdbar«, hvorimod bestanddelen »NU« kan forbindes med det engelske ord »new«, der betyder »ny«.

49 For så vidt dernæst angår suffikset »TRIDE«, der er fælles for de to omhandlede varemærker, bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse er af den opfattelse, at denne bestanddel skal betragtes som beskrivende for nitreringsprocessen (»the process of nitriding«), som ikke alene de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de to omhandlede varemærker, anvendes i, men også varer og tjenesteydelser af andre mærker (den anfægtede afgørelses punkt 19 og 8). Sagsøgeren har desuden selv under sagen ved appelkammeret erkendt, at bestanddelen »TRIDE« i metalbehandlingsindustrien henviser til nitreringsprocessen (den anfægtede afgørelses punkt 12). Appelkammeret har således fundet, at denne bestanddel ikke har særligt særpræg, og at der således ikke skal tillægges det en uberettiget betydning (»undue importance«) i forbindelse med sammenligningen af de to varemærker.

50 Det konstateres i denne forbindelse, som Harmoniseringskontoret og intervenienten med rette har anført, at suffikset »TRIDE« ikke er — eller i det mindste er meget lidt — særpræget for de berørte varer og tjenesteydelser. Det henviser nemlig til nitreringsteknikken og betegner følgelig anvendelsesformålet med disse varer og tjenesteydelser. Det fremgår desuden af den administrative

sagsbehandling ved appelkammeret, at det samme suffiks anvendes i almindelighed i handelen som betegnelse for varer og tjenesteydelser, der anvendes i nitreringsprocessen, hvilket bekræftes af registreringen af andre ordmærker, der indeholder dette suffiks — såsom VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE og BALTRIDE — som nationale varemærker i flere medlemsstater. Den omstændighed, at kun et af disse varemærker, nemlig varemærket VITRIDE, er registreret i Tyskland, sår ikke tvivl om denne konstatering, da den relevante kundekreds, der er højt specialiseret i et ligeledes yderst specialiseret marked, sandsynligvis vil være bekendt med varemærker, der findes på andre markeder i Fællesskabet.

51 Under disse omstændigheder er det ufornødent at efterkomme sagsøgerens begæring om, at der som bevisoptagelse indhentes en sagkyndig vurdering for at påvise, at suffikset »TRIDE« ikke sigter til anvendelsesformålet med de berørte varer og tjenesteydelser.

52 Henset til de foregående betragtninger konkluderes det, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke er tilstrækkelig høj til, at der er en risiko for forveksling mellem dem. Denne konklusion understøttes af, at den relevante kundekreds er højt specialiseret inden for de berørte varer og tjenesteydelser, og følgelig kan forventes at udvise stor opmærksomhed ved valget af disse varer og tjenesteydelser.

53 Sagsøgerens andre argumenter rejser ikke tvivl om denne konklusion.

54 For så vidt for det første angår det ældre varemærkes hævdede karakter af et velkendt eller vitterlig kendt varemærke, har sagsøgeren under retsmødet præciseret, at det alene er varemærkets velkendthed, sagsøgeren påberåber sig.

55 Det bemærkes i denne forbindelse, at begrebet et »velkendt varemærke« fremgår af en anden bestemmelse, nemlig artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Denne bestemmelse giver en videre beskyttelse af varemærker, der henhører under denne kategori, i den forstand, at en indsigelse gyldigt kan støttes på et sådant varemærke, uden at det er nødvendigt at godtgøre hverken en lighed mellem de berørte varer eller tjenesteydelser, eller at der er en risiko for forveksling. Det fremgår imidlertid, at sagsøgeren ikke har gjort denne bestemmelse gældende hverken under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret eller i stævningen.

56 Det bemærkes imidlertid, at Domstolen i præmis 24 i Canon-dommen har udtalt, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling.

57 I den foreliggende sag har sagsøgeren for at underbygge sin påstand om, at det ældre varemærke er velkendt, i stævningen blot henvist til den omstændighed, at ordtegnet TUFFTRIDE er registreret i flere lande som nationalt varemærke.

58 Denne omstændighed er imidlertid i sig selv utilstrækkelig til at godtgøre, at det ældre varemærke er velkendt på det relevante område i Fællesskabet, nemlig Tyskland. Det følger nemlig af Domstolens praksis, at et varemærke kun kan anses for velkendt på det relevante område, når det er kendt af en betydelig del af den berørte kundekreds (General Motors-dommen, præmis 20-31). Sagsøgeren har imidlertid på ingen måde fremlagt et sådant bevis i den foreliggende sag.

59 Det følger heraf, at sagsøgerens argument om, at det ældre varemærke er velkendt, skal forkastes.

60 For så vidt for det andet angår sagsøgerens argument om en risiko for, at der antages at være en forbindelse, bemærkes, at ifølge Domstolens praksis er denne risiko et særligt tilfælde af risikoen for forveksling (SABEL-dommen, præmis 18 og 26, og Marca Mode-dommen, præmis 34). Risikoen for, at der antages at være en forbindelse, er nærmere bestemt karakteriseret ved, at de omhandlede varemærker, selv om de ikke kan forveksles direkte af den relevante kundekreds, kan opfattes som værende to varemærker med samme indehaver. Dette kan bl.a. være tilfældet, når de to varemærker fremstår som tilhørende en række af varemærker, der er udformet på grundlag af en fælles stamme.

61 Det er imidlertid ubestridt, at sagsøgeren ikke anvender en række varemærker, der indeholder bestanddelen »TRIDE«. Selv hvis det antages, at alene det, at en bestanddel kan opfattes som en fælles stamme i en potentiel række af varemærker, er tilstrækkeligt til at give anledning til en risiko for, at der antages at være en forbindelse, må det fastslås, at dette under alle omstændigheder ikke er tilfældet i den foreliggende sag, da suffikset »TRIDE« som allerede anført er beskrivende.

62 Der kan ligeledes være en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem to varemærker, når det ældre varemærke ligeledes er navnet på den virksomhed, der er indehaver af det. I dette tilfælde kan den relevante kundekreds formode, at de omhandlede varemærker tilhører den samme indehaver, eller at der i det mindste er en organisatorisk eller økonomisk forbindelse mellem de pågældende virksomheder, som f.eks. en licensaftale (jf. vedrørende det sidste aspekt, Domstolens dom af 30.11.1993, sag C-317/91, Deutsche Renault, Sml. I, s. 6227, præmis 36 ff.). I den foreliggende sag er det ældre varemærke imidlertid ikke sagsøgerens navn.

63 De handelsmæssige forbindelser, der har været tidligere mellem sagsøgeren og intervenienten, er i øvrigt ikke tilstrækkelige til at godtgøre den af sagsøgeren hævdede risiko for, at der antages at være en forbindelse. Ud over at disse

handelsmæssige forbindelser aldrig har eksisteret på det tyske marked, må den relevante kundekreds, da den er højt specialiseret på det begrænsede marked for de pågældende varer og tjenesteydelser, være bekendt med, at disse forbindelser er ophørt, hvilket sagsøgeren reelt heller ikke har bestridt som svar på et spørgsmål fra Retten under retsmødet.

64 Det er under disse omstændigheder også ufornødent at anordne den af sagsøgeren begærede bevisoptagelse, hvormed det ønskes, at en af sagsøgerens repræsentanter afgiver forklaring med hensyn til omfanget, arten, varigheden og rækkevidden af de handelsmæssige forbindelser, der har været mellem sagsøgeren og intervenienten.

65 Det følger af det foregående, at sagsøgerens argument om, at der er en hævdet risiko for forveksling i form af en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de omhandlede varemærker, ligeledes skal forkastes.

66 Følgelig skal det første anbringende forkastes som ubegrundet.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

67 Sagsøgeren har anført, at intervenienten gennem flere år har været sagsøgerens handelsrepræsentant i De Forenede Stater og Canada. Ifølge sagsøgeren har

intervenienten imidlertid efter ophøret af deres handelsmæssige forbindelser fulgt en handelsstrategi, der har det formål, at offentligheden fortsat sætter forbindelse mellem det ansøgte varemærke og sagsøgerens virksomhed.

68 Ifølge sagsøgeren har intervenienten ved at søge at opnå registrering af et varemærke, der ligner det ældre varemærke meget, forfulgt det mål ved animus imitandi at tilegne sig sagsøgerens prestige, og således handlet i ond tro og misbrugt en rettighed. Sagsøgeren er således af den opfattelse, at det ansøgte varemærke strider mod den offentlige orden og sædelighed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94.

69 Harmoniseringskontoret har i det væsentlige anført, at artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 ikke er en relativ registreringshindring, der skal behandles inden for rammerne af en indsigelsesprocedure, og ikke omhandler en situation, hvor varemærkeansøgeren handler i ond tro.

70 Intervenienten har gjort gældende, at artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 ikke er en indsigelsesgrund i forordningens artikel 42, stk. 1's forstand.

71 Intervenienten har desuden tilbagevist sagsøgerens argument om, at intervenienten havde til hensigt med vilje at vildlede offentligheden med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af de berørte varer og tjenesteydelser. Intervenienten har i denne forbindelse anført, at der for nitreringsprocessen, hvorunder man anvender de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, var blevet udstedt patenter, som sagsøgeren var indehaver af, og at beskyttelsesperioden for de fleste af disse patenter var udløbet. Ifølge intervenienten har sagsøgeren således ikke ret til at hindre andre virksomheder i at markedsføre de

varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, eller i at anvende suffikset »-tride« som en bestanddel af et varemærke.

Rettens bemærkninger

72 Det fremgår af ordlyden af artikel 42, stk. 1, og af opbygningen af artikel 42 og 43 i forordning nr. 40/94, at de i forordningens artikel 7 omhandlede absolutte registreringshindringer ikke skal behandles inden for rammerne af en indsigelsesprocedure. De grunde, som en indsigelse kan støttes på, og som angives i artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er nemlig udelukkende de i forordningens artikel 8 omhandlede relative registreringshindringer. Det er imidlertid den således begrænsede indsigelse, Harmoniseringskontoret skal tage stilling til i medfør af artikel 43, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Registreringsproceduren er i øvrigt karakteriseret ved forskellige etaper. Inden for rammerne af undersøgelsesproceduren undersøger Harmoniseringskontoret således ex officio, om en absolut registreringshindring er til hinder for registreringen af det ansøgte varemærke (artikel 38, stk. 1, i forordning nr. 40/94). Såfremt dette ikke er tilfældet, offentliggøres varemærkeansøgningen i henhold til forordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 40, stk. 1. Såfremt der er rejst indsigelse inden for tre måneder efter bekendtgørelsen af ansøgningen i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94, undersøger Harmoniseringskontoret inden for rammerne af indsigelsesproceduren de af indsigeren påberåbte relative registreringshindringer (forordningens artikel 74, stk. 1, sidste led).

73 Tredjemand kan ganske vist i medfør af artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94 fremsætte bemærkninger over for Harmoniseringskontoret vedrørende bl.a. absolutte registreringshindringer. Det fremgår imidlertid ikke af sagen, at sagsøgeren i den foreliggende sag har fremsat sådanne bemærkninger vedrørende forordningens artikel 7, stk. 1, litra f), over for Harmoniseringskontoret. Selv om dette havde været tilfældet, begrænser virkningerne af sådanne bemærkninger sig i øvrigt til, at Harmoniseringskontoret undersøger, om undersøgelsesproceduren

eventuelt skal genoptages med henblik på at kontrollere, om den påberåbte absolutte registreringshindring er til hinder for registreringen af det ansøgte varemærke. Det følger heraf, at det ikke er inden for rammerne af en indsigelsesprocedure, at Harmoniseringskontoret skal tage hensyn til bemærkninger fra tredjemand i medfør af artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Dette er tilfældet, selv om bemærkningerne fra tredjemand fremsættes under en indsigelsesprocedure. Harmoniseringskontoret har i øvrigt, når det står over for en sådan situation, mulighed for at suspendere indsigelsesproceduren i medfør af regel 20, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1).

74 Det bemærkes desuden, at i medfør af artikel 58 i forordning nr. 40/94 kan en klage til appelkammeret kun indgives af en part i en procedure ved Harmoniseringskontoret. Det følger ligeledes af forordningens artikel 63, stk. 4, at sagsanlæg ved Fællesskabets retsinstanser kun er muligt for parter i den procedure ved appelkammeret, der har ført til den anfægtede beslutning. Artikel 41, stk. 1, sidste punktum, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at personer, der fremsætter bemærkninger over for Harmoniseringskontoret, ikke derved bliver parter. En sådan person kan således ikke indlede en sag hverken ved appelkammeret eller — så meget desto mere — ved Fællesskabets retsinstanser til prøvelse af lovligheden af en beslutning fra Harmoniseringskontoret i forhold til den påberåbte absolutte registreringshindring. Det samme gælder hvad angår en part, der i forbindelse med en indsigelse, som parten har fremsat over for registreringen af et EF-varemærke, fremsætter bemærkninger over for Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94, da denne part i denne forbindelse på ingen måde adskiller sig fra enhver anden tredjemand, der fremsætter sådanne bemærkninger. I et sådant tilfælde kan den berørte part ikke inden for rammerne af indbringelsen af en sag for appelkammeret, henholdsvis Fællesskabets retsinstanser, hvis formål er en kontrol af lovligheden af Harmoniseringskontorets afgørelse vedrørende indsigelsen, bestride lovligheden af denne afgørelse i forhold til den absolutte registreringshindring, som disse bemærkninger vedrører.

75 Det følger heraf, at artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 ikke er blandt de bestemmelser, i forhold til hvilke lovligheden af den anfægtede afgørelse skal vurderes. Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94 skal således afvises som irrelevant.

76 Under alle omstændigheder bemærkes det, at den betingelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94, nemlig at det ansøgte varemærke strider mod den offentlige orden eller sædelighed, ikke er opfyldt i den foreliggende sag. Som Harmoniseringskontoret med rette har anført i svarskriftet, dækker denne bestemmelse ikke det tilfælde, hvor varemærkeansøgeren handler i ond tro. Det følger nemlig af en sammenholdelse af de forskellige litra i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at de vedrører det ansøgte varemærkes egentlige egenskaber og ikke omstændigheder vedrørende varemærkeansøgerens adfærd, såsom de af sagsøgeren i den foreliggende sag påberåbte.

77 Det andet anbringende skal således ligeledes forkastes som ubegrundet.

78 Det følger af det foregående, at sagsøgeren skal frifindes.

Sagens omkostninger

79 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 bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. april 2003.

H. Jung

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand