Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

17. oktober 2013 *

»Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b) — begrundelsespligt«

I sag C-597/12 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 18. december 2012,

Isdin SA, Barcelona (Spanien) ved abogados G. Marín Raigal og P. López Ronda,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

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

sagsøgt i første instans,

Bial-Portela & C[a] SA, São Mamede do Coronado (Portugal),

sagsøger i første instans,

har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, G. Arestis, og dommerne J.-C. Bonichot og A. Arabadjiev (refererende dommer),

generaladvokat: P. Cruz Villalón

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

1 I appelskriftet har Isdin SA (herefter »Isdin«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt den 9. oktober 2012 af Den Europæiske Unions Ret, Bial-Portela mod KHIM – Isdin (ZEBEXIR) (sag T-366/11, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede afgørelsen truffet den 6. april 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1212/2009-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Bial-Portela & Cª SA (herefter »Bial-Portela«) og Isdin (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Sagens baggrund

2 Sagens baggrund er sammenfattet som følger i den appellerede doms præmis 1-9:

»1 Den 4. april 2008 indgav [Isdin] en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«)] i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)). Ansøgningen vedrørte registreringen af ordmærket ZEBEXIR.

2 De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 3 og 5 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:

— klasse 3: »blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler (præparater til slibning), sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«;

— klasse 5: »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler«.

3 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 24/2008 af 16. juni 2008.

4 Den 9. september 2008 rejste [Bial-Portela] indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

5 Indsigelsen blev støttet på det ældre EF-ordmærke ZEBINIX, der blev ansøgt den 28. oktober 2003 og registreret den 14. marts 2005 for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 5 og 42, som hver af disse klasser svarede til følgende beskrivelse:

— klasse 3: »blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler«;

— klasse 5: »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler«;

— klasse 42: »virksomhed inden for videnskab og teknologi og forskning og design i forbindelse hermed; industrielle analyser og forskningsydelser«.

6 Indsigelsen var rettet mod alle de varer, som registreringsansøgningen vedrørte.

7 Ved afgørelse af 3. september 2009 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen vedrørende alle varerne, idet den fastslog, at der ikke var risiko for forveksling mellem tegnene i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

8. Den 13. oktober 2009 indgav [Bial-Portela] en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009.

9. Ved [den omtvistede afgørelse] forkastede Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret [Bial-Portelas] indsigelse i sin helhed. Det fastslog navnlig, at den relevante kundekreds bestod af alle forbrugere i Den Europæiske Union, og at de varer, der var omfattet af det ældre varemærke og de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke, var af samme art. Appelkammeret fastslog, at til trods for de fælles bestanddele, bl.a. den første stavelse og de tre første bogstaver, var de samlede fonetiske og visuelle indtryk, som de omhandlede tegn gav, forskellige. Appelkammeret fastslog, at eftersom den begrebsmæssige sammenligning ikke påvirkede vurderingen af tegnenes lighed, var de visuelle og fonetiske forskelle tilstrækkeligt relevante til at udelukke en risiko for forveksling, selv for varer, der var af samme art.«

Sagen for Retten og den appellerede dom

3 Ved stævning, der blev indleveret til Retten den 6. juli 2011, anlagde Bial-Portela sag med påstand dels om annullation af den omtvistede afgørelse, dels om, at det skulle pålægges Harmoniseringskontoret at afslå ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke.

4 Til støtte for sin påstand fremsatte Bial-Portela et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

5 Ved den appellerede dom fastslog Retten for det første, at den af Bial-Portela fremsatte begæring om pålæg ikke kunne antages til realitetsbehandling, og for det andet tiltrådte den Bial-Portelas eneste anbringende og annullerede den omtvistede afgørelse. I denne forbindelse fastslog den bl.a.:

— i den pågældende doms præmis 18, at den relevante kundekreds består af gennemsnitsforbrugeren i Unionen, der er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet,

— i samme doms præmis 19, at de varer, som var omfattet af de omhandlede varemærker, var af samme art,

— i den appellerede doms præmis 26 og 27, at de forskelle på det visuelle plan, som de centrale og sidste dele af de omtvistede tegn skaber, ikke er tilstrækkelige til at udligne det indtryk af lighed, som skabes af den fælles første del af disse tegn, og at de pågældende tegn bedømt i deres helhed i modsætning til, hvad appelkammeret fastslog, således ligner hinanden visuelt,

— i dommens præmis 32-34, at første stavelse er identisk i de to omhandlede varemærker, at anden stavelse er forskellig, men ligger tæt op ad hinanden i deres udtale, og at tredje stavelse er forskellig, men indeholder de fælles bogstaver »i« »x«, hvoraf det andet bogstav har en let genkendelig lyd, således at de fonetiske forskelle, der foreligger mellem de omhandlede varemærker, vurderet samlet, ikke gør det muligt at udelukke en vis grad af fonetisk lighed,

— i samme doms præmis 35, at ingen af de to omtvistede tegn betyder noget på de relevante sprog, og at den begrebsmæssige sammenligning således ingen indvirkning har på sammenligningen af disse tegn.

6 Hvad nærmere bestemt angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling udtalte Retten sig i den appellerede doms præmis 40 som følger:

»I modsætning til hvad appelkammeret fastslog, har de omtvistede tegn en gennemsnitlig grad af lighed, navnlig på det visuelle plan. I denne sammenhæng skal der ligeledes tages hensyn til den omstændighed, at varerne i klasse 3 og en stor del af varerne i klasse 5 (nemlig næringsmidler til spædbørn, forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og svampe- og ukrudtsdræbende midler), som er omfattet af de omtvistede varemærker, sædvanligvis udstilles i supermarkeder, og derfor vælges af kunderne efter en visuel undersøgelse af emballagen, hvilket indebærer, at tegnenes visuelle lighed har en særlig betydning. Det må således konkluderes, at der foreligger risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke«.

Parternes påstande

7 Isdin og Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom og at Bial-Portela tilpligtes at betale sagens omkostninger. Isdin har endvidere nedlagt påstand om, at den omtvistede afgørelse stadfæstes, for så vidt som den forkaster Bial-Portelas indsigelse i sin helhed.

Appellen

8 Isdin har i det væsentlige gjort fem anbringender gældende til anfægtelse af den appellerede dom om fejlagtig gengivelse af indholdet i den omtvistede afgørelse, fejlagtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, tilsidesættelse af retten til forsvar og to tilsidesættelser af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Harmoniseringskontoret har i sit svar på meddelelsen om appel støttet det andet og femte anbringende, idet det samtidig kvalificeret det femte anbringende som en tilsidesættelse af Rettens begrundelsespligt.

9 Der skal først foretages en behandling af det femte anbringende, som Isdin har gjort gældende til støtte for appellen.

Parternes argumenter

10 Med det femte anbringende har Isdin gjort gældende, at Retten tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ved ikke i den appellerede doms præmis 40 at have foretaget en korrekt anvendelse af den retspraksis, der vedrører helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

11 I denne forbindelse har Isdin anført, at Retten fastslog, at tegnenes lighed på det visuelle plan var vigtig for visse af de varer i klasse 5 i Nicearrangementet, der var omfattet af det varemærke, som var ansøgt registreret, men at den ikke var det for nogle af de øvrige varer, og den fastslog, at der forelå en risiko for forveksling, der var støttet på denne visuelle lighed for alle de varer i denne klasse, som var omfattet af det pågældende varemærke.

12 Ifølge Isdin nævnte Retten ikke noget om betydningen af den visuelle lighed eller den manglende visuelle lighed for de øvrige varer i den pågældende klasse 5, der var omfattet af det varemærke, som blev ansøgt registreret, således at konklusionen om risiko for forveksling ikke kan anses for at inkludere disse varer. Retten foretog således en bedømmelse af risikoen for forveksling mellem de omhandlede varemærker uden at tage hensyn til alle de relevante forhold i den foreliggende sag.

13 Harmoniseringskontoret har tilsluttet sig den af Isdin fremførte argumentation. Det har præciseret, at selv om Rettens argumentation anses for korrekt og relevant for de varer, som Retten udtrykkeligt nævnte, er den hverken korrekt eller relevant for de øvrige varer i klasse 5 i Nicearrangementet, dvs. »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk«, som ikke markedsføres i supermarkeder, men i apoteker, hvor den visuelle lighed ikke er af betydning.

14 Harmoniseringskontoret er derfor af den opfattelse, at den appellerede doms eneste begrundelse ved helhedsbedømmelsen af risikoen for forveksling for en væsentlig del af varerne i den pågældende klasse 5, er, at »de omtvistede tegn har en gennemsnitlig grad af lighed, navnlig på det visuelle plan«. En sådan begrundelse er imidlertid for generel og abstrakt og følgelig utilstrækkelig til at forklare, hvorfor denne gennemsnitlige grad af lighed kan vildlede forbrugerne med hensyn til oprindelsen af de pågældende varer. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at der foreligger en manglende begrundelse i den appellerede dom med hensyn til risikoen for forveksling.

Domstolens bemærkninger

15 Indledningsvis bemærkes, at Isdin med sit femte anbringende, som Harmoniseringskontoret med rette har anført, i realiteten anmoder Domstolen om at sanktionere en manglende begrundelse fra Rettens side i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

16 Det følger af denne bestemmelse, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

17 Det fremgår i denne forbindelse af Domstolens faste praksis, at risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er risikoen for, 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 (jf. dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 33, af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 32, og af 16.6.2011, sag C-317/10 P, Union Investment Privatfonds mod UniCredito Italiano, Sml. I, s. 5471, præmis 53).

18 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, 6191, præmis 22, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 34 og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 33).

19 Det følger af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i den henseende normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 23 og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 34).

20 Navnlig må det med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller

tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes (jf. dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 36, og dom af 24.3.2011, sag C-552/09 P, Ferrero mod KHIM, Sml. I, s. 2063, præmis 85).

21 Det følger endvidere af fast retspraksis, at den pligt til at begrunde domme, der påhviler Retten i medfør af artikel 36 og artikel 53, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, ikke pålægger den at foretage en udtømmende gennemgang af hvert enkelt af de argumenter, der er fremført af parterne i sagen. Begrundelsen kan således fremgå indirekte, forudsat at de berørte parter kan få kendskab til den begrundelse, som Retten støtter sig på, og således, at Domstolen kan råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udøve sin prøvelsesret (jf. bl.a. dom af 21.12.2011, sag C-320/09 P, A2A mod Kommissionen, præmis 97).

22 I det foreliggende tilfælde fremgår det af den appellerede dom og særligt af dens præmis 40, at Retten ved bedømmelsen af graden af lighed mellem de omhandlede varemærker tog hensyn til de markedsføringsbetingelser, der ifølge Retten er fremherskende for så vidt angår næringsmidler til spædbørn, forbindsstoffer, desinfektionsmidler samt præparater til udryddelse af skadedyr og svampe- og ukrudtsdræbende midler i klasse 5 i Nicearrangementet.

23 Selv om det antages, at disse markedsføringsbetingelser rent faktisk er fremherskende for disse varer, hvilket såvel Isdin som Harmoniseringskontoret udførligt har bestridt, skal det imidlertid fastslås, at en sådan bedømmelse mangler for så vidt angår de øvrige varer i den pågældende klasse 5, som er omfattet af den pågældende varemærkeansøgning, således som det med rette er anført af Isdin og Harmoniseringskontoret.

24 Det fremgår nemlig af ordlyden af den appellerede doms præmis 40, for så vidt som den udelukkende henviser til »en stor del af de varer, der henhører under klasse 5 (dvs. næringsmidler til spædbørn, forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og svampe- og ukrudtsdræbende midler)«, at Retten ikke udvidede den argumentation, der blev fulgt for de således opregnede varer, til de øvrige varer i den pågældende klasse. Retten annullerede imidlertid ikke desto mindre den omtvistede afgørelse for samtlige varer i nævnte klasse 5 i Nicearrangementet.

25 Det følger af Domstolens praksis, at prøvelsen af registreringshindringerne skal være rettet mod hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt registreret (jf. i denne retning dom af 15.2.2007, sag C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Sml. I, s. 1455, præmis 34).

26 Domstolen har ganske vist anerkendt, at såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan begrundelsen være generel for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dommen i sagen BVBA Management, Training en Consultancy, præmis 37, og kendelse af 21.3.2012, sag C-87/11 P, Fidelio mod KHIM, præmis 43).

27 En sådan mulighed omfatter imidlertid kun varer og tjenesteydelser, der har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse med hinanden, således at de danner en kategori eller gruppe af varer eller tjenesteydelser med en tilstrækkelig ensartethed. Det blotte forhold, at de pågældende varer eller tjenesteydelser er omfattet af samme klasse i Nicearrangementet, er ikke tilstrækkeligt hertil, idet disse klasser ofte indeholder meget forskellige varer og tjenesteydelser, som ikke nødvendigvis har en sådan tilstrækkeligt direkte og konkret forbindelse med hinanden (jf. i denne retning kendelse af 18.3.2010, sag C-282/09 P, CFCMCEE mod KHIM, Sml. I, s. 2395, præmis 40).

28 I det foreliggende tilfælde foretog Retten selv en sondring mellem varer i samme klasse i Nicearrangementet på grundlag af deres markedsføringsbetingelser. Det påhvilede den derfor at begrunde sin afgørelse i forhold til hver enkelt varegruppe, som den opstillede inden for hver klasse.

29 Eftersom en sådan begrundelse ikke foreligger for varerne i den pågældende klasse 5 ud over for dem, der er opregnet i den appellerede doms præmis 40, dvs. næringsmidler til spædbørn, forbindsstoffer, desinfektionsmidler samt præparater til udryddelse af skadedyr og svampe- og ukrudtsdræbende midler, gør denne dom det ikke muligt for de berørte at gøre sig bekendt med den begrundelse, som Retten i den henseende støttede sin annullation af den omtvistede afgørelse på eller for Domstolen at råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udøve sin prøvelsesret under nærværende appelsag.

30 På denne baggrund og uden at det er nødvendigt at behandle de øvrige anbringender, som Isdin har påberåbt sig til støtte for appellen, gives appellanten medhold i appellen og den appellerede dom ophæves.

31 Ifølge artikel 61, stk. 1, i statutten for Domstolen kan Domstolen, hvis den ophæver den af Retten trufne afgørelse, enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse. I det foreliggende tilfælde må det fastslås, at sagen ikke er moden til påkendelse.

32 Følgelig hjemvises sagen til Retten, og afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

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

1) Den Europæiske Unions Rets dom af 9. oktober 2012, Bial-Portela mod KHIM – Isdin (ZEBEXIR) (sag T-366/11), ophæves.

2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Underskrifter